

## REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*Aurelio López-Tarruella Martínez*

Sumario: 1. Introducción: explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual y su regulación por el Derecho.— 1.1. Convenios internacionales multilaterales.— 1.2. Instrumentos adoptados en el marco de organismos regionales de integración económica.— 1.3. Acuerdos bilaterales.— 1.4. Medidas unilaterales de vigilancia.— 2. Organismos internacionales intervinientes en la protección internacional de la propiedad intelectual: la OMPI y la OMC.— 3. Convenio de Berna. Instrumento básico en la regulación de la protección internacional de los derechos de autor.— 3.1. Ámbito de aplicación del Convenio de Berna.— 3.1.1. Ámbito de protección espacial.— 3.1.2. Ámbito de protección material.— 3.1.3. Ámbito de protección personal.— 3.1.3.1. Autores nacionales de un Estado unionista para todas sus obras (artículo 3.1.a).— 3.1.3.2. Autores residentes en un Estado unionista (artículo 3.2).— 3.1.3.3. Autores que, aunque no residan ni tenga la nacionalidad de un Estado contratante, hayan publicado la obra por primera vez en un Estado unionista o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en país de la Unión (artículo 3.1 b).— 3.1.3.4. Obras cinematográficas.— 3.1.3.5. Obras arquitectónicas, gráficas o plásticas incorporadas a un inmueble.— 3.1.3.6. Ámbito de aplicación temporal.— 3.1.3.7. Relación entre convenios.— 3.2. Los tres elementos del sistema de protección de los derechos de autor diseñado por el Convenio de Berna.— 3.2.1. Principio de trato nacional.— 3.2.2. Contenido mínimo convencional.— 3.2.2.1. Características del contenido mínimo convencional.— 3.2.2.2. Aspectos regulados por el contenido mínimo convencional.— 3.2.2.2.i. Aspectos horizontales sobre la protección de los derechos de autor.— 3.2.2.2.ii. Derechos de autor directamente reconocidos.— 3.2.2.2.iii. Excepciones y límites a los derechos.— 3.2.2.2.iv. Disposiciones especiales sobre obras cinematográficas.— 3.2.3. La norma de conflicto *lex loci protectionis*.— 3.3. Disposiciones especiales para países en desarrollo.— 4. Aportaciones de ADPIC al sistema internacional de protección de los derechos de autor.— 4.1. El principio de trato nacional en ADPIC.— 4.2. Introducción del principio de nación más favorecida.— 4.3. El estándar mínimo de protección establecido por ADPIC.—

4.3.1. Remisión al Convenio de Berna.— 4.3.2. Aspectos de los derechos de autor directamente regulados en ADPIC.— 4.4. Obligación de los Estados miembros de garantizar la tutela efectiva de los derechos.— 5. Aportaciones de los tratados OMPI de 1996 al sistema internacional de protección de los derechos de autor.— 5.1. Obras protegidas: programas de ordenador y bases de datos.— 5.2. Reconocimiento de nuevos derechos mínimos a los autores.— 5.3. Disposiciones que complementan derechos reconocidos en el Convenio de Berna.— 5.4. Excepciones al derecho de exclusividad.— 5.5. Protección de las medidas tecnológicas de protección y de información para la gestión de los derechos.— 6. Perspectiva de futuro del sistema internacional de protección de la propiedad intelectual.

## 1. INTRODUCCIÓN: EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU REGULACIÓN POR EL DERECHO

En la tradición del Derecho continental europea, la propiedad intelectual es una categoría jurídica que incluye los derechos de autor, entendido como el derecho de exclusividad concedido por el ordenamiento al autor de una creación intelectual original, y los derechos referidos al derechos de exclusividad otorgado, entre otros, a las interpretaciones y ejecuciones musicales y artísticas de creaciones intelectuales que implican una cierta altura creativa.<sup>1</sup>

En ambos casos, el derecho de exclusividad se manifiesta en dos tipos de prerrogativas. Por un lado, prerrogativas morales que se conceden con la finalidad de proteger al autor, intérprete o ejecutante como tal. Así, por ejemplo, se puede mencionar el derecho del autor o del intérprete a ser reconocido como tal y a que se respete la integridad de su obra o interpretación. Por otro lado, prerrogativas patrimoniales por las que se concede a su titular un monopolio sobre todas las formas de explotación de la obra, interpretación o ejecución —y, en particular, los derechos de reproducción, distribución, transformación de la

---

<sup>1</sup> La puntualización es importante por cuanto, en el resto del mundo y en el Derecho comunitario, la propiedad intelectual es un término genérico que abarca los derechos de autor y conexos y los derechos de propiedad industrial.

obra, comunicación pública y puesta a disposición en Internet— que se manifiesta en su vertiente positiva —el titular es el único que puede llevar a cabo actos de explotación de la obra, interpretación o ejecución— o negativa —el titular tiene el derecho a prohibir a cualquier tercero que realice actos de explotación sobre la obra, interpretación o ejecución—. <sup>2</sup>

Estas últimas prerrogativas no son absolutas, sino que los ordenamientos jurídicos las someten a límites tales como las excepciones al derecho de exclusividad —supuestos en los que determinadas personas puede llevar a cabo actos de explotación sobre una obra sin necesidad de autorización previa del titular—, el plazo de duración de los derechos, el principio de agotamiento del derecho o los regímenes de licencias obligatorias.

Debe observarse que, en el panorama comparado, existen dos concepciones de los derechos de propiedad intelectual: i) la de los sistemas de *droit d'auteur* de Derecho continental, en los que la obra es tratada como la expresión de la personalidad del creador y, consecuentemente, además de los intereses económicos, también se protegen sus intereses personales; y ii) la de los sistemas de *copyright* de Derecho anglosajón, en los que la finalidad principal es defender los intereses económicos del autor y la obra del intelecto es tratada como un objeto de comercio.

Las diferentes concepciones implican importantes cambios regulatorios de la propiedad intelectual manifestados, por ejemplo, en las prerrogativas morales que son inalienables, irrenunciables e

---

<sup>2</sup> En general, sobre derechos de autor puede consultarse ANTEQUERA PARILLI, R. *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Reus, 2007; LYPZYC, D. *Derechos de autor y derechos conexos*. París/Bogotá/Buenos Aires: UNESCO, 1993; LUCAS, A. y H.J. LUCAS. *Traité de la propriété littéraire et artistique*. París: Litec, 2000, segunda edición; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (coord.). *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Civitas, 2007, tercera edición; VON LEWINSKI, S. *International Copyright Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

imprescriptibles en los sistemas de *droit d'auteur* y renunciables en los de *copyright*. Las diferencias también se manifiestan a la hora de regular las excepciones a los derechos de autor, optándose por una lista tasada en los sistemas de *droit d'auteur* y por una cláusula abierta — *fair use/fair dealing doctrine*— en los de *copyright*. En fin, las diferencias también se dejan notar en la regulación de los contratos mediante los que se ceden o se transfieren los derechos de propiedad intelectual a terceros siendo más liberal en la segunda categoría de sistemas que en la primera.<sup>3</sup>

Ninguna persona física o jurídica —en la medida en que su tamaño lo permita— se limita a explotar sus derechos de propiedad intelectual en un único Estado. Siempre que les sea posible intentará explotar dichos derechos en otros países. Los ejemplos son múltiples: las películas de Hollywood se exhiben en salas de cine del mundo entero en versión original o doblada; los libros de Vargas Llosa o García Márquez se comercializan, al menos, en todos los países de habla hispana; los programas de ordenador de Microsoft se utilizan en un 90% de los ordenadores personales del mundo; las canciones de los Rolling Stones se escuchan en todo el planeta y las de David Bisbal (nos guste o no), al menos, en España y Latinoamérica.

Esta vocación internacional de los derechos de propiedad intelectual tiene varias causas. Sin carácter exhaustivo podemos citar las siguientes.

En primer lugar, el carácter intangible de los bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual, de los cuales se predica su ubicuidad: pueden ser explotados en una multitud de lugares al mismo tiempo. Asimismo, esta intangibilidad hace que su explotación en países extranjeros se facilite y, hasta cierto punto se abarate, pues, en principio, no

---

<sup>3</sup> COLOMBET, C. *Grandes principios del Derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*. Madrid: UNESCO-CINDOC, 1992, tercera edición; FRANÇON, A. «Le droit d'auteur au-delà des frontières: une comparaison des conceptions civiliste et de common law». En *RIDA*. Volumen 149, 1991, pp. 3-33.

requiere ningún tipo de transporte o tramitación asociada con el comercio internacional de mercancías o bienes tangibles.<sup>4</sup> En un esquema muy básico de comercio internacional con derechos de propiedad intelectual, un titular de los derechos se puede limitar, sencillamente, a autorizar a una empresa domiciliada en otro Estado a que reproduzca ejemplares de la obra y los distribuya en dicho Estado. A cambio, recibirá una cuantía fija y otra variable en atención a las ventas.

En segundo lugar, la cultura no conoce fronteras. Las creaciones intelectuales realizadas por autores españoles interesan tanto en España cuanto, al menos, en Latinoamérica y viceversa. Por ello, existe un interés por que las obras se exploten en países extranjeros. Esto se ve incrementado por la creciente multiculturalidad de las sociedades de los países occidentales, circunstancia que incrementa el interés por exportar creaciones intelectuales extranjeras.

En tercer lugar, todo Estado —pero especialmente los que están en vías de desarrollo— está interesado en el acceso al conocimiento y a la innovación por lo que, en principio, la explotación de creaciones intelectuales extranjeras en su territorio es bienvenida. Naturalmente, los Estados pueden volverse reacios a la explotación en su territorio de derechos de propiedad intelectual por parte de empresas extranjeras cuando dicha explotación se torna abusiva o tiene efectos colaterales indeseados.

En cuarto lugar, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación facilitan la explotación internacional de las creaciones intelectuales. En la actualidad, casi cualquier tipo de obra puede ser ofrecida a la venta en Internet —por ejemplo, *amazon.com* vende libros en Internet desde hace más de 10 años—, puesta a disposición de los usuarios para su descarga —por ejemplo, el servicio de descargas de *iTunes* para obras musicales, los nuevos *eBooks* que se pueden adquirir en *amazon.com*— o las pueden visualizar en la pantalla del ordenador o de su televisor —por ejemplo, todos aquellos *web sites* que

---

<sup>4</sup> VON LEWINSKI, S. «The role of copyright in modern international trade law». En *RIDA*. Volumen 161, 1994, pp. 5 y ss.

permiten visualizar obras audiovisuales en *streaming*— desde cualquier lugar del mundo.

Ahora bien, la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual no sería posible si no fuera por la ayuda del Derecho y, en particular, de los convenios internacionales.

Los derechos de propiedad intelectual son objeto de explotación en un mercado mundial. Sin embargo, no existe un «Derecho mundial de derecho de propiedad intelectual» que regule la explotación de los derechos en ese mercado. Efectivamente, la regulación de los derechos de propiedad intelectual —al igual que la de los derechos de propiedad industrial— está presidida por el *principio de territorialidad*. Estos derechos son vistos como concesiones otorgadas por los Estados, en el ejercicio de su soberanía, como recompensa al esfuerzo intelectual o a la inversión realizada por sus titulares. La validez de dichos derechos y la protección que ofrece el Estado se agota desde el momento en que la obra supera las fronteras de ese Estado. Esto significa que, cuando decimos que una obra está protegida por derechos de propiedad intelectual estamos hablando de forma imprecisa: una obra está protegida, en España, por el Derecho de propiedad intelectual español; en Francia, por el Derecho de propiedad intelectual francés; y en Perú, por el Derecho de propiedad intelectual peruano.

El principio de territorialidad también conlleva que los Estados son soberanos para regular dichos derechos de la manera que consideren más conveniente —y, en particular, más adecuada a sus intereses—, circunstancia que puede conllevar que la regulación establecida en un Estado sea diferente a la establecida en otro. Esto puede conllevar importantes obstáculos a la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual: determinadas obras pueden ser objeto de protección en un determinado Estado y no en otro, o la protección ofrecida por un Estado extranjero puede ser inferior a la que se concede en otro Estado. Si tenemos en cuenta las grandes inversiones en creación, promoción y distribución en las que incurren las empresas dedicadas a la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual,

las consecuencias de estas divergencias legislativas pueden ser desastrosas.

Para evitar estas consecuencias y facilitar la protección de las obras a nivel internacional y la explotación en el extranjero de los derechos de propiedad intelectual es por lo que los Estado negocian acuerdos internacionales. Estos acuerdos pueden ser de varios tipos: convenios multilaterales, instrumentos adoptados en el seno de organismos regionales de integración económica o acuerdos bilaterales. No son estas las únicas herramientas que el Derecho ofrece para facilitar la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados también pueden utilizar medidas unilaterales de retorsión económica.

### *1.1. Convenios internacionales multilaterales*

En el marco de la OMPI, El convenio básico en la materia es el Convenio de Berna de 1886 para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (163 Estados parte).<sup>5</sup> Se trata de la piedra angular sobre la que se edifica el sistema internacional de protección de la propiedad intelectual. Además de este convenio también existen una serie de tratados referidos a los derechos conexos o vecinos: el Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (86 Estados parte),<sup>6</sup> Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (32 Estados parte)<sup>7</sup> y el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (76 Estados parte).<sup>8</sup> Debe igualmente señalarse que, en 1996, la OMPI adoptó el Tratado de derechos de autor "TDA o WCT" (64 Estados parte)<sup>9</sup> y el Tratado de intérpretes, ejecutantes y fonogramas "TIEF o WPPT" (62

<sup>5</sup> Véase <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html>>.

<sup>6</sup> Véase <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/index.html>>.

<sup>7</sup> Véase <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/index.html>>.

<sup>8</sup> Véase <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/index.html>>.

<sup>9</sup> Véase <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html>>.

Estados parte)<sup>10</sup> con la finalidad de adaptar el sistema internacional de protección de la propiedad intelectual al entorno digital.<sup>11</sup>

En el marco de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)<sup>12</sup> resulta aplicable a derechos de autor y algunos derechos conexos e incluye ciertas disposiciones que adaptan el sistema internacional de protección existente con anterioridad a 1994.

Por último, debe mencionarse la existencia, en el marco de la UNESCO, del Convenio Universal de Ginebra de 1952 sobre derecho de autor (100 Estados parte),<sup>13</sup> el cual tuvo cierta importancia durante bastante tiempo debido a la negativa de ciertos países —URSS, Estados Unidos de América, China— a ratificar el Convenio de Berna porque ofrecía un nivel de protección excesivamente alto. En la actualidad, los principales actores de la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual son parte del Convenio de Berna el cual, como veremos, se aplica con carácter preferente sobre el Convenio Universal. Consecuentemente, este último ocupa una posición residual en el sistema internacional de protección de la propiedad intelectual.

### *1.2. Instrumentos adoptados en el marco de organismos regionales de integración económica*

La finalidad de estos instrumentos no es sólo garantizar un alto grado de protección de la propiedad intelectual en toda la región sino también

---

<sup>10</sup> Véase <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/index.html>>.

<sup>11</sup> En general, sobre estos convenios puede consultarse *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. «Chapter 5-International Treaties and Conventions on Intellectual Property», véase <<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>>, pp. 262-277 y 344-356.

<sup>12</sup> Véase <[http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips\\_01\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm)>.

<sup>13</sup> Véase <[http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL\\_ID=35233&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35233&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)>.



armonizar las legislaciones para facilitar los intercambios comerciales entre los Estados que forman parte del proceso de integración y garantizar que las empresas compiten en igualdad de condiciones —sus creaciones intelectuales reciben la misma protección que las de empresas de otros Estados parte del proceso de integración—.

En la Unión Europea, proceso de integración más avanzado que existe actualmente, se han adoptado hasta 9 directivas en materia de derechos de propiedad intelectual.<sup>14</sup> Otro organismo regional de integración económica donde se han adoptado instrumentos sobre derechos de autor es la Comunidad Andina.<sup>15</sup> En los otros procesos de integración existentes en el mundo no se han adoptado instrumentos en la materia, circunstancia propiciada por el hecho de que sus Estados parte son miembros de OMC y del Convenio de Berna y, por consiguiente, la armonización de sus derechos nacionales sobre propiedad intelectual está, hasta cierto punto, garantizada.

---

<sup>14</sup> Directiva n.º 2006/115 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (versión codificada) y la Directiva n.º 2006/116 relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (versión codificada) (ambas en DOUE L n.º 376, de 27 de diciembre de 2006), Directiva n.º 2001/84 relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DOCE n.º 272/32 de 13 de noviembre de 2001); Directiva n.º 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información. (DOCE n.º 167/10 de 22 junio 2001); Directiva n.º 96/9 sobre protección jurídica de las bases de datos (DOCE L n.º 77/20 de 27 de marzo de 1996); Directiva n.º 93/83 sobre coordinación de determinadas disposiciones en materia de derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. (DOCE L n.º 248/15 de 6 de noviembre 1993); Directiva n.º 91/250 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (DOCE L n.º 122/42 17 septiembre de 1991). En relación con esta última directiva existe una Propuesta de Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Versión codificada) (Doc. COM (2008) 23 final).

<sup>15</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adoptada el 17 de diciembre de 1993, [http://www.comunidadandina.org/propiedad/derecho\\_autor.htm](http://www.comunidadandina.org/propiedad/derecho_autor.htm).

### 1.3. *Acuerdos bilaterales*

La explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual también se ve facilitada por acuerdos bilaterales en los que las partes contratantes —que pueden ser Estados u organizaciones regionales de integración económica— se comprometen a otorgar un elevado nivel de protección a las obras intelectuales propiedad de empresas o particulares de la otra parte contratante. Generalmente, estos acuerdos imponen lo que se ha dado en llamar obligaciones *TRIPs-plus*, puesto que las partes contratantes se comprometen a otorgar un nivel de protección superior al establecido por el ADPIC. Asimismo, se trata de acuerdos en los que se persigue la creación de una zona de libre comercio y que, por consiguiente, las obligaciones en materia de propiedad intelectual son sólo una parte de un acuerdo global referido a múltiples aspectos.

Ejemplos de estos acuerdos son los negociados por Estados Unidos de América con Corea, Australia, Egipto, Comunidad Andina, Perú, Panamá, Bahrein, Chile, América central y República dominicana (CAFTA-DR), Israel, Jordania, Marruecos, Omán o Singapur.<sup>16</sup>

La Unión Europea también ha celebrado este tipo de acuerdos con México o Chile y los está negociando con MERCOSUR y Perú.<sup>17</sup>

### 1.4. *Medidas unilaterales de vigilancia*

Los Estados —en particular las grandes potencias— vigilan la protección que se ofrece a los derechos de propiedad intelectual de sus empresas por parte de otros Estados. Cuando ese nivel no es apropiado, los Estados pueden entablar negociaciones para garantizar una protección efectiva a cambio de otro tipo de compensaciones. Si tales negociaciones no llevan a buen puerto, los Estados pueden adoptar medidas unilaterales de retorsión económica. Es decir, se les sanciona en otros

---

<sup>16</sup> Véase <[http://www.ustr.gov/Trade\\_Agreements/Bilateral/Section\\_Index.html](http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html)>.

<sup>17</sup> Véase <[http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/lac/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/lac/index_en.htm)>.

ámbitos del comercio internacional —impidiendo, por ejemplo, la entrada de determinados productos proveniente de ese país— hasta que adaptan su legislación para garantizar una protección eficaz de la propiedad intelectual.

Estados Unidos de América, por ejemplo, publica todos los años el conocido *Special 301*<sup>18</sup> que incluye una lista con los Estados a los que hay que vigilar —*Priority Watch List*— y, en su caso, negociar convenios bilaterales para que protejan más eficazmente los derechos de propiedad intelectual de las empresas estadounidenses que hacen comercio en esos Estados. De acuerdo con estos convenios, el gobierno de Estados Unidos de América se reserva el derecho de imponer sanciones al país extranjero si no cumple con los compromisos adquiridos en dichos convenios.

La Unión Europea también fiscaliza el grado de protección que otros países otorgan a los derechos de propiedad intelectual de empresas europeas.<sup>19</sup> A partir de dicha fiscalización y si no se consigue llegar a un acuerdo con el país extranjero para que elimine los problemas identificados, la Unión Europea puede acudir al sistema de solución de controversias de la OMC.<sup>20</sup>

Explicado brevemente todo el arsenal de herramientas jurídicas con las que cuentan los Estados para garantizar la protección internacional de la propiedad intelectual y, por consiguiente, facilitar la explotación

---

<sup>18</sup> La denominación hace referencia a la Sección 301 del US Trade Act 1974 que permite someter a investigación a países no conceden una protección eficaz de la propiedad intelectual. El *Special 301 Report* de 2008 está disponible en <[http://www.ustr.gov/Document\\_Library/Reports\\_Publications/2008/2008\\_Special\\_301\\_Report/Section\\_Index.html](http://www.ustr.gov/Document_Library/Reports_Publications/2008/2008_Special_301_Report/Section_Index.html)>.

<sup>19</sup> Véase <[http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell\\_property/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm)>.

<sup>20</sup> Un ejemplo es el reciente expediente abierto contra Taiwán por la defectuosa protección que ofrece la Ley de patentes contra las patentes de empresas extranjeras, las cuales pueden verse obligadas a ofrecer licencias obligatorias. Véase <[http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/pr300108\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/pr300108_en.htm)>.

transfronteriza de los derechos, nos vamos a centrar, en los siguientes epígrafes, exclusivamente en la explicación de los *convenios multilaterales existentes en materia de derechos de autor*. Se excluye, por tanto, los convenios relativos a los derechos conexos y todos los instrumentos bilaterales y regionales.

La delimitación del objeto del trabajo responde, básicamente, a razones de espacio y a que la regulación internacional sobre derechos de autor está más desarrollada que la de los derechos conexos y, además, está basada en los mismos principios.

De acuerdo con lo expuesto, en el presente trabajo se va a explicar, siguiendo un orden cronológico, el Convenio de Berna (Epígrafe III), el ADPIC (Epígrafe IV) y el Tratado OMPI de derechos de autor de 1996 (Epígrafe V). Sin embargo, antes de entrar en materia, resulta preciso ofrecer unas nociones previas sobre las instituciones en las cuales se han adoptado estos tratados: OMPI y OMC (Epígrafe II). Cerraremos el trabajo con unos breves comentarios sobre los trabajos de futuro en el marco de la OMPI (Epígrafe VI).

## 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES INTERVINIENTES EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: LA OMPI Y LA OMC

Dejando aparte las organizaciones de integración económica —excluidas del ámbito del presente estudio—, los dos organismos internacionales encargados de la regulación de la propiedad intelectual (e industrial) son la Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) y la Organización mundial del comercio (OMC). Por su especificidad en la materia, vamos a realizar una aproximación general a la primera de estas organizaciones.

La OMPI fue creada mediante un Convenio de 1967<sup>21</sup> y, actualmente, cuenta con 184 Estados miembros. Su sede se encuentra en

---

<sup>21</sup> Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad intelectual <[http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html)>.

Ginebra (Suiza). Su objetivo fundamental es la promoción de la protección de la propiedad intelectual en el mundo mediante la cooperación entre los Estados (artículo 3). Para ello, entre sus funciones (artículo 4) están las de: a) promover la adopción de medidas diseñadas para facilitar la protección efectiva de la propiedad intelectual y para armonizar las legislaciones nacionales en esta materia; b) facilitar la celebración de convenios internacionales; c) recabar y divulgar información relativa a la protección de la propiedad intelectual; d) prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que se la soliciten; e) asumir la administración de convenios internacionales en la materia y cualquier otro servicio que facilite la protección internacional de la propiedad intelectual.

La estructura jerárquica de la OMPI consiste en una Asamblea general (artículo 6), en la que están representados todos los Estados contratantes y entre cuyas funciones está la elección del Director General,<sup>22</sup> adoptar el presupuesto bienal o decidir acerca de la adhesión de nuevos Estados contratantes; una Conferencia (artículo 7), que tiene la misma composición que la Asamblea y es la encargada de discutir las cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual; un Comité de Coordinación (artículo 8) encargado de aconsejar a los órganos decisorios sobre todas las cuestiones administrativas y financieras y de interés común y de preparar los proyectos de orden del día de la Asamblea General y de la Conferencia; y una Secretaría u Oficina internacional (artículo 9), dirigida por el Director General.<sup>23</sup> Además, mediante los tratados correspondientes, administrados por la OMPI, se establecen las Asambleas de los Estados miembros de cada una de las Uniones —es el caso, como veremos, de la Unión de Berna—. También existen cuatro comités permanentes<sup>24</sup> y comités de

---

<sup>22</sup> En la actualidad, este puesto recae en el australiano Francis Gurry.

<sup>23</sup> Véase <[http://www.wipo.int/about-wipo/es/how\\_wipo\\_works.html](http://www.wipo.int/about-wipo/es/how_wipo_works.html)>.

<sup>24</sup> Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) y el Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT).

expertos para cada Tratado de clasificación internacional o para cualquier tema que alguno de los órganos rectores pueda considerar necesario.<sup>25</sup>

Desde que la OMC asumió competencias en materia de propiedad intelectual gracias a la adopción de APDIP en 1994, se presenta la necesidad de coordinar las actividades de ambas instituciones. Para ello, los directores generales de ambas organizaciones firmaron un Acuerdo, que entró en vigor en enero de 1996.

Entre otros aspectos, la OMPI se compromete a permitir el acceso de los Estados miembros de la OMC a sus bases de datos sobre las legislaciones nacionales y cualquier otro documento en materia de propiedad intelectual y a asistirles al momento de traducir sus legislaciones en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 63.2 ADPIC de depositar una copia de sus legislaciones internas en la materia (artículo 2).

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3, los procedimientos relativos a la comunicación de emblemas y la transmisión de objeciones en virtud de ADPIC son administrados por la Secretaría de la OMPI, de conformidad con los procedimientos aplicables en virtud del Artículo 6 *ter* del Convenio de París.

En fin, la OMPI y la OMC se obligan recíprocamente a proporcionar asistencia técnico-jurídica a países que no sean miembros de la organización pero que sí lo sean de la otra (artículo 4).

Debe advertirse que existen otras organizaciones internacionales cuyas actividades también afectan a la regulación internacional de la

---

<sup>25</sup> En la actualidad, existen los siguientes comités de expertos: Comité del Programa y Presupuesto; Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP); Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC); Comité Asesor sobre Observancia (ACE).

propiedad intelectual (e industrial). No obstante, la incidencia de los instrumentos adoptados en estas entidades es tan solo indirecta.

Es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que acaba de adoptar su «Estrategia global y Plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual»;<sup>26</sup> y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que, además del Convenio universal de Ginebra sobre derechos de autor, también administra la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales,<sup>27</sup> entrada en vigor el 18 marzo de 2007.

### 3. CONVENIO DE BERNA. INSTRUMENTO BÁSICO EN LA REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Como su título indica, la primera versión del Convenio de Berna fue adoptado en 1886. En dicha época, al igual que ocurre en la actualidad, la protección de la propiedad intelectual estaba basada en el *principio de territorialidad*. Se consideraba que los derechos de autor eran privilegios otorgados por los Estados y su validez se agotaba en el territorio del Estado que los otorga. Es decir, una vez que la obra superaba las fronteras de ese Estado, ésta dejaba de ser protegida.

De acuerdo con el Derecho Internacional de la época, no existía ninguna obligación para los Estados de proteger las obras de autores extranjeros. Ahora bien, ciertos Estados sí que otorgaban esa protección en base a un *sistema de convenios bilaterales de reciprocidad* en los que los Estados pactaban proteger las obras de los autores nacionales del otro Estado contratante del convenio en la medida en que éste también protegía las obras de sus nacionales. Esto conllevó la proliferación

<sup>26</sup> El texto fue aprobado el 24 de mayo 2008. <[http://www.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/A61/A61\\_R21-en.pdf](http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf)>.

<sup>27</sup> Véase <[http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL\\_ID=11281&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=11281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)>.

de una inmensa red de tratados bilaterales que, en la práctica, resultaba insatisfactoria.

Otros Estados no estaban dispuestos a otorgar protección a las obras de autores extranjeros por lo que ni tan siquiera eran parte de esos convenios bilaterales. Este era el caso de Bélgica y Luxemburgo, países en los que no se protegían las obras de autores franceses, o de los Estados Unidos de América que no protegía las obras de los autores ingleses.

Esta situación cambia a finales del siglo XIX. Francia decide unilateralmente sustituir el sistema de reciprocidad por un sistema de protección universal basado en el *principio de trato nacional*: protección de las obras extranjeras como obras de los autores nacionales. A su vez, consideró delito la falsificación de cualquier obra, nacional o extranjera, en Francia.

A partir de la adopción de esta legislación en Francia, surgió una tendencia en Europa reivindicando una mayor protección de los derechos de los autores. La ALAI (Asociación Literaria y Artística Internacional)<sup>28</sup> formada por autores y presidida por Víctor Hugo adoptó unas Resoluciones en las que se establecía la necesidad de constituir una Unión en la que las obras publicadas por los autores nacionales de los Estados parte recibieran una extensa protección. En 1884 Suiza tomó el testigo de los trabajos llevados a cabo por la ALAI e invitó a todos los países que quisieran formar parte de esa Unión a participar en un Tratado: el Convenio de Berna. El texto finalmente adoptado recoge los principios rectores establecidos por la ALAI si bien en términos más flexibles para así facilitar la adhesión de muchos Estados.

El Convenio de Berna de 1886 ha sido objeto de varias revisiones —París 1896, Berlín 1908, Berna 1914, Roma 1928, Bruselas 1948, Estocolmo 1967, París 1971— para adaptar sus disposiciones a los avances tecnológicos y perfeccionar la protección de los derechos de autor.

---

<sup>28</sup> Véase <<http://www.alai.org>>.



En los epígrafes que siguen se va a explicar el texto resultante, el Acta de París de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

En primer lugar, se va a delimitar el ámbito de aplicación del Convenio para después centrarnos en los tres elementos en los que se basa en sistema internacional de protección de los derechos de autor diseñado por el Convenio. Un último epígrafe estará dedicado a aquellas disposiciones del Convenio —incorporadas en el Acta de París— referidas a los países en vías de desarrollo.

### *3.1. Ámbito de aplicación del Convenio de Berna*

Para saber en qué situaciones se aplica un convenio internacional es preciso delimitar su ámbito de aplicación desde cuatro puntos de vista: espacial, material, personal y temporal.

#### *3.1.1. Ámbito de protección espacial*

Por lo que respecta al ámbito de aplicación espacial o territorial, el Convenio de Berna se aplica en todos los Estados que forman parte de la Unión de Berna (artículo 1). En la actualidad, como se ha adelantado, dichos Estados son 163.<sup>29</sup> Entre ellos se encuentran todos los Estados miembros de la Unión Europea que están obligados a su ratificación como parte del objetivo comunitario por garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual.<sup>30</sup>

#### *3.1.2. Ámbito de protección material*

De acuerdo con el artículo 1, la Unión de Berna se crea «para la protección de los derechos de los autores...». Por consiguiente, el convenio se aplica en materia de *derechos de autor*. Esto conlleva la exclu-

---

<sup>29</sup> El listado de estados contratantes está disponible en <[http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=15](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=15)>.

<sup>30</sup> STJCE de 19 marzo 2002, C-13/00, «Comisión c. Irlanda».

sión de los derechos vecinos y del derecho *sui generis* sobre las bases de datos reconocidos en la Unión Europea —en este último caso, porque la concesión de este derecho no exige «originalidad»—. Pero, atención, las bases de datos —que, al fin y al cabo, son compilaciones— sí son objeto de protección por el Convenio de Berna en la medida en que reúnan los requisitos para ser protegidas por los derechos de autor.

### *3.1.3. Ámbito de protección personal*

De acuerdo con los artículos 3 y 4, la protección ofrecida por el Convenio de Berna se aplica a:

#### *3.1.3.1. Autores nacionales de un Estado unionista para todas sus obras (artículo 3.1.a)*

Se pueden presentar problemas para determinar si un autor es susceptible de protección por el Convenio si posee doble nacionalidad y una de ellas es la de un Estado no contratante, o si tras publicar la obra cambia su nacionalidad por la de un Estado no parte. ¿Se debe proteger al autor en estos casos? La respuesta debe ser positiva pues las disposiciones del Convenio deben ser interpretadas a favor de los intereses de los autores —*favor auctoris*— puesto que su finalidad, al fin y al cabo, es proteger los derechos de autor.<sup>31</sup>

#### *3.1.3.2. Autores residentes en un Estado unionista (artículo 3.2)*

Si un autor no es nacional de un Estado contratante, pero reside en uno de ellos, también le resulta aplicable el Convenio. La disposición permite, además, que autores apátridas o refugiados residentes en un Estado unionista vean protegidas sus obras.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. *La propiedad intelectual en Derecho internacional privado español*. Granada: Comares, 1994, p. 96.

<sup>32</sup> OMPI. *Guía del Convenio de Berna*. Ginebra: 1978, p. 29.

3.1.3.3. *Autores que, aunque no residan ni tenga la nacionalidad de un Estado contratante, hayan publicado la obra por primera vez en un Estado unionista o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en país de la Unión (artículo 3.1 b)*

Esta protección se extiende, exclusivamente, a las tales obras y no a todas las obras de esos autores.

A la hora de aplicar esta disposición, es preciso delimitar el *concepto de publicación* (artículo 3.3). Una obra se entiende que ha sido publicada cuando ha sido editada con el consentimiento de su autor, siempre que la cantidad de ejemplares puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

Resulta controvertido si la puesta a disposición de una obra en Internet constituye publicación en el sentido del artículo 3.3. Una interpretación literal parece llevar a una respuesta negativa: la utilización del término «ejemplares» parece exigir la distribución de la obra en soportes tangibles. No obstante, si atendemos a la finalidad de la norma la respuesta debe ser positiva por los siguientes argumentos: en el momento de redactar la disposición no existía Internet; la puesta a disposición en Internet satisface razonablemente las necesidades del público pues cualquiera la puede descargar, escuchar o visualizar —bajo pago o gratuitamente—; el principio *favor auctoris* exige interpretar la disposición a favor de los autores que publican sus obras en Internet.

También es necesario precisar el sentido de *publicación simultánea* (artículo 3.4). Se entiende que se da este requisito cuando la obra aparece en dos o más países dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación. Esta disposición fue conocida durante mucho tiempo como la *Back door to Berne* pues, antes de la ratificación del Conve-

nio por los Estados Unidos de América, los autores de este país publicaban sus obras en dicho país y, dentro de los 30 días posteriores, en un país unionista. De esta manera, los Estados de la Unión estaban obligados a otorgar a tales obras la protección establecida por el Convenio. Ahora bien, el artículo 6 establece la posibilidad de que un Estado unionista someta esta protección a reciprocidad con el Estado no unionista de nacionalidad del autor si este último otorga un bajo nivel de protección a las obras de sus autores. Además, el resto de Estados unionistas no están obligados a conceder una protección más amplia que la que dispense el país de la primera publicación.

#### 3.1.3.4. *Obras cinematográficas*

El Convenio establece una norma especial para determinar cuándo se protegen este tipo de obras (artículo 4a): cuando la residencia o sede del *productor* se encuentre en un Estado unionista.

#### 3.1.3.5. *Obras arquitectónicas, gráficas o plásticas incorporadas a un inmueble*

De nuevo se establece una norma especial. Estas obras son objeto de protección cuando el inmueble esté sito en un Estado de la Unión (artículo 4b).

Por último, debe reiterarse la importancia del *favor auctoris* para los supuestos de coautoría o coproducción en los que uno o varios de los autores o productores no cumplen con ninguno de los criterios que se exigen para acceder a la protección. Si la obra es susceptible de protección porque uno de los autores o productores sí que reúne los requisitos, la protección del Convenio se extiende a los demás.

#### 3.1.3.6. *Ámbito de aplicación temporal*

Por lo que respecta al ámbito de aplicación temporal, el artículo 18 indica que el Convenio resulta aplicable a aquellas obras que en el momento de su entrada en vigor no hayan pasado a dominio público en su país de origen.

### 3.1.3.7. *Relación entre convenios*

Tres últimas cuestiones que, en parte tiene que ver con el ámbito de aplicación del Convenio de Berna son las concernientes a la relación entre las diferentes versiones del Convenio, la relación de éste con otros convenios en materia de derechos de autor y a la relación de éste con la Convención Universal de Ginebra.

La primera cuestión surge cuando el autor es nacional o tiene su residencia en un Estado de la Unión que es parte de una versión del Convenio de Berna anterior a la versión que está en vigor en el Estado donde se reclama la protección. La respuesta la encontramos en el artículo 32: los Estados que hayan ratificado la última versión —el Acta de París— deberán aplicar las versiones anteriores en las relaciones con países que no haya ratificado la última versión.

La segunda cuestión se soluciona con la regla *derogatio in melius* establecida en el artículo 20. Los Estados partes son libres de celebrar convenios que confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio. Un ejemplo de estos convenios es el TDA. En estos casos, en las relaciones entre dos Estados parte de un convenio particular, éste prevalecerá sobre el Convenio de Berna.

Por último, en lo que respecta a la relación entre el Convenio de Berna y la Convención universal de Ginebra, el artículo XVII de este último instrumento establece el principio de compatibilidad entre convenios, pero la Declaración aneja a la Convención Universal indica la primacía del Convenio de Berna en las relaciones entre Estados que han ratificado ambos convenios.

### 3.2. *Los tres elementos del sistema de protección de los derechos de autor diseñado por el Convenio de Berna*

Delimitados los supuestos en los que resulta aplicable el Convenio de Berna, es preciso a continuación analizar en qué consiste la tutela ofrecida. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos de Autor articulado

por el Convenio de Berna está basado en tres principios fundamentales: principio de trato nacional, contenido mínimo convencional y la regla *Lex loci protectionis*.

### 3.2.1. Principio de trato nacional

El principio de trato nacional no deja de ser lo que los internacionalistas privatistas llaman una norma de extranjería,<sup>33</sup> es decir, una norma referida al estatuto de los extranjeros. De acuerdo con el artículo 5.1, «los autores gozarán, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que la ley concede a los nacionales».

Al contrario que en otros convenios —como el Convenio de París, objeto de análisis en el siguiente capítulo—, el trato nacional no se concede a autores nacionales de, o personas establecidas en, otros Estados parte del Convenio sino a obras cuyo país de origen sea otro Estado parte. Esta peculiaridad queda confirmada por el artículo 5.3: «aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales».

El país de origen de la obra se entiende que es, con carácter general, el país de la Unión de primera publicación de la obra (artículo 5.4). Cuando la obra ha sido publicada simultáneamente en varios países, el país de origen será aquél que conceda un plazo de protección más corto. Esta solución resulta problemática cuando la obra se pone a disposición en Internet pues, en tal caso, es posible considerar que la publicación de la obra se ha llevado a cabo en todos los Estados desde los cuales se puede descargar. No tiene sentido considerar que, de entre todos estos países, el país de origen es aquél que ofrece un menor plazo de protección. Resulta más lógico

---

<sup>33</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. «Conflicts of Laws in a Centenary Convention: Berne Convention 9th September 1886 for the Protection of Literary and Artistic Works». En *Feitschrift für Erik Jayme*. Munich: Sellier Law Publishers, 2004, pp. 105-120.

acudir a conexiones auxiliares como la nacionalidad del autor, su residencia habitual o la localización del servidor de Internet donde se alberga la obra.<sup>34</sup>

El artículo 5.4 también prevé soluciones particulares. El país de origen de una obra publicada por primera vez en un Estado no parte del Convenio es el de la nacionalidad del autor —siempre que éste sea un Estado parte pues, si no lo fuera, el Convenio de Berna no sería aplicable—. Para las obras no publicadas, el país de origen es el Estado de la Unión de nacionalidad del autor. A mi modo de ver, existe una laguna en esta disposición puesto que no se establece el país de origen para las obras publicadas en Estados que no son parte de autores no nacionales que tienen su residencia en un Estado parte. El país de origen debe ser el Estado parte de la residencia habitual del autor, aunque el Convenio de Berna no lo indique expresamente.

Para las obras cinematográficas, el país de origen de la obra es el Estado parte de la Unión donde reside el productor y para las obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.

El principio de trato nacional implica que la protección de la obra cuyo país de origen es otro Estado de la Unión de Berna no puede someterse a condiciones diferentes de las establecidas para los autores nacionales. Con ello se elimina la condición de reciprocidad —la obra sólo se protege si en el país de origen se protegen las obras nacionales— o de registro y/o autorización previa exigida exclusivamente a los autores extranjeros.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> GINSBURG, J.C. «The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change». En *Rec des Cours*. Volumen 273, 1998, pp. 243 y ss.

<sup>35</sup> En algunos países (Argentina, China), para acceder a la protección, mientras a los autores nacionales no se les exige nada, a los extranjeros se les obliga a que registren sus obras o las sometan a un proceso de autorización.

Con las excepciones que después se verán, al momento de aplicar el principio de trato nacional resulta indiferente la existencia de protección en el país de origen —principio de independencia— (artículo 5.2): «el goce y ejercicio de estos derechos no estará subordinado a ninguna formalidad y será independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra».

La ley de referencia al momento de aplicar el principio debe ser la *lex loci protectionis* —ley del Estado para el que se reclama la protección— para los aspectos de fondo,<sup>36</sup> y la *lex fori* —la ley interna del tribunal que está conociendo del litigio—, para los aspectos procesales.

La mayoría de veces estas leyes van a coincidir, pero en algunos casos no. Muchos Estados —por ejemplo, los de la Comunidad Europea— permiten que una persona presente una demanda ante sus tribunales cuando el demandado está domiciliado en su territorio. Y ello con independencia del país donde se ha cometido la infracción de los derechos.<sup>37</sup> En tales casos, el tribunal aplicará su ley interna en lo que respecta a los aspectos procesales, pero para determinar la existencia de infracción aplicará la del Estado extranjero para el que se reclama la protección.

Si el demandante es extranjero, el principio de trato nacional exige que no sea discriminado respecto de los nacionales en ninguna norma procesal prevista en la *lex fori* y en ninguna norma sobre el fondo prevista en la ley del Estado para el que se reclama la protección.

Debe recordarse que el Convenio de Berna está referido a los derechos de autor. En consecuencia, el Convenio obliga a los Estados miembros a

---

<sup>36</sup> KEREVER, A. «La règle du traitement national ou le principe de l'assimilation». En *RIDA*. Volumen 158, 1993, pp. 75-105.

<sup>37</sup> En este sentido puede consultarse el artículo 2 del Reglamento n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE L n.º 12, de 16 de enero de 2001).



eliminar aquellas normas cuya finalidad es proteger obras literarias de una persona en su calidad de autor y que establecen derechos de autor.<sup>38</sup>

Esto implica que los Estados no están obligados a conceder el principio de trato nacional sobre normas que tienen una finalidad diferente a los derechos de autor (por ejemplo, normas que otorgan ventajas fiscales por la explotación de las creaciones intelectuales de los autores nacionales) o que protegen creaciones que no tienen la condición de obras artísticas, científicas o literarias. Así, por ejemplo, la Directiva Comunitaria n.º 96/9 sólo concede un derecho *sui generis* sobre las bases de datos no originales a los fabricantes domiciliados en la Comunidad Europea (artículos 7 y 11 Directiva n.º 96/9). A pesar de que la Directiva no otorga los mismos derechos a las bases de datos cuyo país de origen son otros Estados parte de la Unión, la Comunidad no infringe el principio de trato nacional recogido en el artículo 5.1. La razón es que el derecho *sui generis* no es un derecho de autor.

Por último, deben señalarse una serie de excepciones al principio de trato nacional recogidas en el propio Convenio de Berna.

En primer lugar, la obras de arte aplicadas, y diseños y modelos industriales. Según el artículo 2.7, para la protección por un Estado de la Unión de estas creaciones por la legislación sobre dibujos y modelos industriales es necesario que las mismas reciban la misma protección en su país de origen. Si no es así, se les protegerá por derechos de autor y ello aunque las obras del mismo tipo creadas por los autores nacionales reciban protección como dibujos y modelos industriales.

En segundo lugar, en lo que respecta a la duración del derecho de autor (artículo 7.8), resultará aplicable la legislación del país para el cual se reclama la protección. Ahora bien, el plazo de protección nunca

---

<sup>38</sup> KEREVER, A. «La règle du traitement national ou le principe de l'assimilation». En *RIDA*. Volumen 158, 1993, pp. 75-89.

podrá ser superior al otorgado por el Estado de origen y ello aunque los autores nacionales reciban una protección por más tiempo.

En tercer lugar, el reconocimiento del *droit de suite* o derecho de participación en el precio de venta de las obras de arte o manuscrita (artículo 14.ter) queda sujeto a que la ley del país de la nacionalidad del autor regule este derecho.

Debe advertirse que, en las relaciones entre Estados miembros de la Unión Europea, estas excepciones no resultan aplicables. La STJCE de 30 de junio de 2005, C-28/04, *Tod's c. Heyraud S.A.*, declara que la condición de reciprocidad con el país de origen de la obra es contraria al principio de no discriminación por razón de nacionalidad del artículo 12 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE). Se aplicó en un caso de protección de obras de arte aplicadas por dibujos y modelos. El Tribunal declaró que, a pesar del artículo 2.7 del Convenio de Berna, aunque en Italia los modelos de zapatos no se protegen como modelos y dibujos industriales, Francia debía otorgarles esa protección si la concedía a sus nacionales.

### 3.2.2. *Contenido mínimo convencional*

Como complemento al principio de trato nacional, el Convenio de Berna recoge una serie de normas destinadas a garantizar un nivel mínimo de protección de los derechos de autor. Se va a explicar, en primer lugar, los caracteres de este contenido mínimo convencional o Derecho unionista para después analizar, brevemente, su contenido.

#### 3.2.2.1. *Características del contenido mínimo convencional*

Las disposiciones que conforman el contenido mínimo convencional resultan aplicables con independencia de lo que establezcan las legislaciones de los Estados parte y con independencia del principio de trato nacional. No deja dudas al respecto el artículo 5.1: «Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de

origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, *así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio*».

Se trata de disposiciones que únicamente resultan aplicables en situaciones internacionales: se disfrutan en «países que no sean el país de origen de la obra» (artículo 5.1). Por consiguiente, son disposiciones que no pueden ser invocadas por los autores ante los tribunales del país de su nacionalidad,<sup>39</sup> salvo cuando la obra ha sido publicada en otro Estado de la Unión de Berna.

En principio, esto genera la paradoja de que, en aquellos países en los que se concede una protección de los derechos de autor inferior a la establecida en el Convenio, los autores extranjeros gozan de mayor protección que los autores nacionales.

Claro está que ningún Estado desea este resultado por lo que tienden a elevar el nivel de protección establecido en su legislación interna al nivel marcado por el Convenio de Berna. Ello conlleva un efecto uniformizado de las legislaciones nacionales de derechos de autor que aporta seguridad jurídica a aquellas empresas cuyas actividades consisten en la explotación de sus derechos de propiedad intelectual a nivel mundial.

En teoría, las normas que forman parte del Derecho unionista son *normas directamente aplicables (self-executing)*. Esto significa que los particulares pueden reclamar los derechos reconocidos por estas normas directamente antes los tribunales. Así ocurre en España,<sup>40</sup> si bien la cuestión dista mucho de estar cerrada a la luz de dos sentencias recientes que serán comentadas en el momento de explicar AD-PIC.

---

<sup>39</sup> STS de 4 de octubre de 1930, caso «Zarzuela emigrantes».

<sup>40</sup> SAP Madrid, 26 de octubre de 2006, fundamento III.

Ahora bien, en determinados Estados —Reino Unido, Estados— se exige su incorporación a la legislación interna. Es decir, el Convenio no es directamente invocable ante los tribunales. Los particulares sólo pueden invocar ante los tribunales las disposiciones del Derecho interno que incorporan el Tratado una vez que estas han sido adoptadas. En la práctica, lo que hacen estos Estados es que no ratifican el Convenio hasta que han adaptado su legislación interna para cumplir con los compromisos en él establecidos.<sup>41</sup>

Por último, debe recordarse que se trata de una regulación de mínimos. Es decir, nada impide que los Estados otorguen un nivel de protección superior en su legislación interna (artículo 19 y 20 CB). En tal caso, en virtud del principio de trato nacional, esa protección más elevada se concederá tanto a las obras nacionales como a las obras de otros Estados de la Unión.

#### *3.2.2.2. Aspectos regulados por el contenido mínimo convencional*

Los aspectos regulados por el Derecho unionista pueden dividirse en cuatro grupos para su mejor comprensión: aspectos horizontales sobre la protección de los derechos; derechos de autor directamente reconocido; excepciones y límites a los derechos; y disposiciones específicas sobre las obras cinematográficas.

##### *3.2.2.2.i. Aspectos horizontales sobre la protección de los derechos de autor*

- a. Obras protegidas.* Los artículos 2 y 2 *bis* están destinados a determinar las *obras protegidas* por el Convenio de Berna. Según el artículo 2.1 se protegen la «obras literarias y artísticas», término que comprende las producciones en el campo literario, científico y artístico, *cualquiera que sea el modo y la forma de expresión*. Esta última precisión es de gran importancia puesto que sienta un principio bá-

---

<sup>41</sup> OMPI. *Guía del Convenio de Berna*. Ginebra: 1978, pp. 22-23.

sico en la materia: la idea, en cuanto tal, no puede ser objeto de protección.<sup>42</sup> Tan sólo su expresión, en cualquier forma o modo, puede ser protegida.

El artículo 2.1 incorpora un listado de obras que son objeto de protección. Dicho listado tiene carácter declarativo como pone de manifiesto el hecho de que, al principio, se utilice la expresión «tales como».<sup>43</sup> Si un Estado protege por derechos de autor otras creaciones intelectuales que no están en este listado, está obligado a ofrecer la misma protección a estas mismas obras cuando venga de otro país unionista. Durante un tiempo, esta disposición tuvo gran importancia a la hora de proteger los programas de ordenador por derechos de autor pues, aunque el artículo 2 no los menciona, los Estados protegían estas creaciones —muchas veces por influjo de los Estados Unidos de América— como «obras literarias en el sentido del Convenio de Berna».

Este artículo 2 también contiene disposiciones particulares sobre las obras derivadas (artículo 2.3), las colecciones (artículo 2.5) y bases de datos cuyo contenido está protegido por derechos de autor.

La protección de otros tipos de obras queda sujeta a los que establezcan las leyes nacionales: textos oficiales (Ap. 4), obras de arte aplicadas y diseños y modelos industriales (Ap. 7: una obra protegida como dibujo y modelo en su país de origen no puede recibir otro tipo de protección en el resto de Estados de la Unión), protección de los discursos, conferencias y alocuciones (artículo 2 *bis*).

La disposición no establece unos requisitos de acceso a la protección, por lo que los Estados son libres de aplicar el que deseen —originalidad entendida como *sweat of the brow*, impronta de la personalidad o creación propia de su autor—. Ahora bien, si es que se establece la posibilidad de que un Estado exija, como condición

---

<sup>42</sup> OMPI. *Guía del Convenio de Berna*. Ginebra: 1978, p. 12.

<sup>43</sup> OMPI. *Guía del Convenio de Berna*. Ginebra: 1978, p. 14.

para su protección, la fijación de la obra (Ap. 2) —así ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido—.

- b. *Titularidad del derecho y presunción de autoría.* El Convenio no establece, con carácter general, quiénes pueden ser considerados autores —¿personas físicas y jurídicas?—. El artículo 2.6 se limita a decir que los beneficiarios de la protección son los autores y derechohabientes, por lo que la cuestión debe venir determinada por la legislación nacional aplicable. Para obras cinematográficas, el artículo 14 *bis* sí que establece una regulación exhaustiva de las personas que pueden ser consideradas titulares de los derechos de autor.

Una cuestión distinta es que el artículo 15 establece una serie de presunciones de autoría de la obra. Con carácter general se indica que se presumirá como autor a la persona o personas cuyos nombres aparezcan «estampados en la obra en la forma usual». Además, la disposición establece soluciones particulares para los supuestos de utilización de seudónimos, los productores de obras cinematográficas y las obras anónimas.

- c. *Protección automática de los derechos.* Posiblemente la norma horizontal más importante que introduce el Derecho unionista sea la que establece la protección automática de los derechos, sin necesidad de ninguna formalidad: «el goce y el ejercicio de los derechos no estarán sometidos a ninguna formalidad». Muchos ordenamientos establecían —es el caso de los Estados Unidos de América— o establecen —Argentina o China— la necesidad de autorización, registro o depósito de la obra para su protección o para poder ejercitar cualquier acción ante los tribunales. Dicha obligación puede imponerse a los autores nacionales pero, en la medida en que el artículo 5.2 es directamente aplicable, no puede imponerse a las obras extranjeras.

Además, como ya se ha adelantado, la protección automática debe concederse —salvo en los supuestos cubiertos por una excepción— con independencia de la existencia de protección en el país de origen (artículo 5.2).

- d. *Duración de los derechos* (artículos 7 y 7 bis). La duración mínima de la protección por derechos de autor es de 50 años tras la muerte del autor —*post mortem auctoris*—, plazo que se empieza a contar desde el 1 de enero del año posterior a la muerte (artículo 7.5). En el caso de obras en colaboración, el plazo de 50 años empieza a contar desde la muerte del último de los autores (artículo 7 bis).

Los Estados tienen la posibilidad de conceder plazos de protección superiores —en la UE, por ejemplo, el plazo es de 70 años— (artículo 7.6), ahora bien, el plazo de protección no podrá ser superior al establecido en la ley del país de origen, salvo que así se haga constar expresamente en la legislación interna del país para el que se reclama la protección (artículo 7.8).

Por último, se establecen varias reglas especiales para calcular el plazo de protección de determinadas categorías de obras: obras cinematográficas (Ap. 2), obras anónimas o seudónimas (Ap. 3), obras fotográficas y de artes aplicadas (Ap. 4).

### 3.2.2.2.ii. *Derechos de autor directamente reconocidos*

El Convenio de Berna reconoce a los autores una extensa gama de derechos sobre sus obras que éstos disfrutan con independencia de lo que establezca la legislación de los Estados de la Unión. Ahora bien, lo hace de manera caótica. Ello es debido a la progresiva adaptación de su articulado a los avances tecnológicos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los derechos reconocidos son los siguientes.<sup>44</sup>

- a. *Derechos morales de paternidad e integridad* (artículo 6 bis). Por el primero se entiende el derecho a ser reconocido como creador de la

---

<sup>44</sup> Una explicación en mayor profundidad puede encontrarse en OMPI, *La protección internacional del derecho de autor y de los derechos conexos*. Disponible en [http://www.wipo.int/copyright/es/activities/pdf/international\\_protection.pdf](http://www.wipo.int/copyright/es/activities/pdf/international_protection.pdf).

obra, derecho a publicar la obra bajo seudónimo o anónimo, derecho a negarse a ser asociado a una obra que no es suya. Por el segundo, la facultad del autor de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra.

Estos derechos se conversan incluso después de la cesión de los derechos. Poseen un carácter *inalienable*, pues el autor no puede renunciar a ellos. Ahora bien, no poseen un carácter imprescriptible: «serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales». Además, los países que no recogían este derecho antes de la entrada en vigor del Acta de París pueden seguir estableciendo su extinción al fallecer el autor (artículo 6 *bis* 2).

Muchos países —por ejemplo, España— recogen un elenco de prerrogativas morales más extenso que el establecido en esta disposición. Además, tales derechos poseen un carácter irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Por efecto del principio de trato nacional, estos derechos son extensibles a los autores de obras de otros Estados parte de la Unión.

Por último, se establece que los medios procesales para invocar estos derechos estarán regidos por la legislación del país donde se reclame la protección.

- b. Derecho de traducción.* El artículo 8 indica que una vez que una obra ha sido traducida —con autorización del autor—, la traducción goza de la misma protección que el original.
- c. Derecho de reproducción.* El artículo 9 reconoce el derecho exclusivo del autor a reproducir la obra «por cualquier procedimiento o cualquier forma». El artículo 9.3 puntualiza que toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.
- d. Derecho de participación.* El artículo 14 *ter* regula el derecho de participación o *droit de suite* sobre las obras de arte originales y los manuscritos originales de escritores y compositores, al que se le atribu-



ye un carácter inalienable. Además, se exige reciprocidad: el país de nacionalidad del autor debe reconocer este derecho en su legislación interna. En fin, las modalidades de percepción y el monto a percibir viene determinado por cada legislación.

- e. Otros derechos reconocidos:* a) El derecho exclusivo del autor sobre la ejecución de obras dramáticas, dramático-musicales o musicales se reconoce en el artículo 11; b) el derecho de radiodifusión y comunicación al público por cable o sin cable, por altavoces o por medios análogos, de la obra en el artículo 11.bis; c) el derecho de recitación pública de la obra en el artículo 11 ter; d) el derecho de realizar adaptaciones, arreglos u otras alteraciones en la obra en el artículo 12; e) el derecho de realizar adaptaciones y reproducciones cinematográficas de la obra en el artículo 14.

### 3.2.2.2.iii. Excepciones y límites a los derechos

Como es conocido, los derechos de autor no son absolutos sino que están sujetos a límites. Uno de esos límites ya lo hemos visto: la duración de los derechos. Las legislaciones también recogen excepciones a los derechos de autor, es decir, supuestos en los que cualquier tercero no requiere de la autorización del autor para llevar a cabo un acto de explotación sobre la obra. En fin, en otros casos, los autores están obligados a conceder licencias —licencias obligatorias— a ciertos organismos para la realización de determinados actos.

El Convenio de Berna establece una serie de disposiciones —muy pocas— destinadas a establecer una serie de requisitos que los Estados no pueden desconocer a la hora de establecer dichos límites a los derechos de autor.

Por lo que respecta a las *excepciones*, las más abundantes son las referidas al derecho de reproducción.

En primer lugar, el artículo 9.2 regula la llamada prueba de las tres fases —*3 step test*—. Según esta disposición los límites a este derecho

sólo pueden establecerse «en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor».<sup>45</sup> Como veremos más adelante, la prueba de las tres fases se ha generalizado para las excepciones a todos los derechos de autor.

En segundo lugar, el artículo 10 regula el derecho de cita: «son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga». Debe, además, mencionarse la fuente y el nombre del autor.

En tercer lugar, el propio artículo 10, en su apartado 2, regula la excepción al derecho de reproducción para la utilización de las obras en el marco de la enseñanza.

En fin, el artículo 10 *bis* recoge la excepción a este mismo derecho para los artículos de actualidad, siempre con la obligación de mencionar la fuente.

Al derecho de traducción (artículo 8), le resultan aplicables las excepciones establecidas en los artículos 2 *bis*, 9.2, 10.1, 10.2, 10 *bis*.1, 10 *bis*.2. Es decir, se pueden realizar traducciones en estos casos sin necesidad de solicitar la autorización del autor siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en estas disposiciones.

El artículo 30.2.b establece la regla de los diez años: facultad de los países en vías de desarrollo de dejar de aplicar la protección de este derecho si en diez años el autor no lo ha explotado. En tal caso, la traducción de la obra no exigirá ni la autorización ni la compensación de autor. De esta manera se favorece el acceso al conocimiento y la cultura de esos países.

---

<sup>45</sup> HEIDE, T. «The Berne Three-Step Test and the Proposed Copyright Directive». En *EIPR*. 1999, pp. 105 y ss.

Por último, el Convenio de Berna regula algunos supuestos de *licencias obligatorias* en los que la explotación del derecho exige la autorización del autor, pero éste debe otorgarla necesariamente a cambio o no, de una remuneración equitativa y justa.

Así ocurre con el derecho de reproducción de grabaciones de obras musicales (artículo 13) y el derecho de radiodifusión (artículo 11.*bis*. 2); si bien, en este último caso, se establece la posibilidad de someter el ejercicio del derecho a licencias obligatorias limitadas al territorio del país que las haya establecido y a cambio de remuneración equitativa.

Además, las disposiciones del Anexo —disposiciones especiales para países en vías de desarrollo— establecen la facultad para estos países de sujetar el derecho de traducción y de reproducción a licencias obligatorias (artículo II).

#### 3.2.2.2.iv. Disposiciones especiales sobre obras cinematográficas

Las normas aplicables a las obras tradicionales, no resultaban adaptadas para regular los problemas particulares que aparecen en las obras cinematográficas. Por esa razón se incorporaron los artículos 14 y 14 bis al Convenio. Con ellos se pretende alcanzar un sistema uniforme de explotación de estas obras que eliminara las diferencias entre los sistemas existentes en Derecho comparado: *film copyright*, obra en colaboración o cesión legal.<sup>46</sup>

El artículo 14 está referido a los derechos de los autores de las obras preexistentes que son adaptadas para crear una obra cinematográfica.

Por su parte, el artículo 14 *bis* está destinado a la determinación de los titulares de los derechos sobre la obra cinematográfica —cuestión complicada por la cantidad de personas que intervienen en su elaboración— y a garantizar su explotación pacífica.

---

<sup>46</sup> OMPI. *Guía del Convenio de Berna*. Ginebra: 1978, p. 28.

### 3.2.3. *La norma de conflicto* *lex loci protectionis*

El último elemento en el que se asienta el sistema internacional de protección de los derechos de autor establecido por el Convenio de Berna es la regla *lex loci protectionis*. El artículo 5.2 establece:

El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. *Por lo demás*, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, *la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.*

Esta disposición se basa en la obviedad de que los aspectos de los derechos de autor, directamente regulados en el contenido mínimo convencional, son necesariamente limitados. Pues bien, el resto de aspectos quedan sometidos a la «legislación del país en que se reclama la protección» o *lex loci protectionis*.

Esta norma de conflicto presenta tres problemas relativos a su interpretación, alcance e inadaptación al entorno digital.

El primer problema se deriva de su defectuosa redacción. La utilización del término «legislación del país en que se reclama la protección» llama a confusión puesto que parece indicar que el tribunal ante el que se presente la demanda aplicará su propia ley.

Esto no es necesariamente así. Muchos Estados prevén que las personas domiciliadas en su territorio puedan ser demandadas ante los tribunales de ese Estado por infracciones de derechos de autor cometidas en países extranjeros —es el caso, por ejemplo, del artículo 2 Reglamento n.º 44/2001 en la Unión Europea—. En tales casos, para proteger los derechos de autor, el tribunal no debe aplicar su propia ley sino aquélla del Estado para cuyo territorio se reclama la protección.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> En este sentido, SAP Valencia n.º 155/2005 (Sección 9.ª) de 18 abril de 2005 (AC 2005\941).

En consecuencia, debe interpretarse que el artículo 5.2 Convenio de Berna establece la aplicación de la «ley del país para el cual se reclama la protección».

Por lo que respecta al alcance de la *lex loci protectionis* existen dos posturas enfrentadas. Unos autores dicen que el artículo 5.2 se aplica para determinar la ley aplicable a todos los aspectos de los derechos de autor que no están directamente regulados por el Convenio. Principalmente se basan en que la disposición empieza diciendo «Por lo demás...».<sup>48</sup> Otros autores, en cambio, consideran que la *lex loci protectionis* sólo se aplica para determinar «la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor». Esta postura se sostiene en una interpretación literal de la disposición y en que no es la única norma de conflicto establecida en el Convenio. También encontramos este tipo de normas en los artículos 10.bis.1, 14.ter, 18.2 o 14.bis.2. En consecuencia, el artículo 5.2 debe aplicarse exclusivamente a la extensión y medios procesales de la protección. El resto de aspectos debe determinarse por las normas de conflicto establecidas por cada país.<sup>49</sup> Esto conlleva que, por ejemplo, la ley aplicable a la determinación de la autoría de la obra quede regulada por una ley diferente de la *lex loci protectionis*— así se sostiene, por ejemplo, en Francia o Estados Unidos de América, países en los que se aplica la ley del país de origen de la obra para determinar su titularidad originaria—.

El último problema de la *lex loci protectionis* está relacionado con Internet. Las infracciones de derechos de autor que se cometen en la

---

<sup>48</sup> FERNÁNDEZ MASÍÁ, F. *Protección internacional de los programas de ordenador*. Granada: Comares, 1996; ULMER, E. *Intellectual Property and the Conflicts of Law*. Luxemburgo, 1978; WALDOW, C. *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*. Londres: Sweet and Maxwell, 1998.

<sup>49</sup> En este sentido, TORREMANS, P. «Copyright in English Private International Law in the Light of Recent Cases and Developments». En *IPRax*. 1998, pp. 495-505; SABIDO RODRÍGUEZ, M. *La creación intelectual como objeto de intercambios comerciales internacionales*. Universidad de Extremadura, 2000; FAWCETT J. y P. TORREMANS. *Intellectual Property and Private International Law*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

red de redes están «plurilocalizadas», es decir, se dejan sentir en una pluralidad de Estados. El artículo 5.2 conlleva que el juez competente debe aplicar una pluralidad de leyes para conocer de la infracción. Esto resulta muy poco eficaz puesto que resulta muy costoso, dilata el proceso y, además, puede conllevar incoherencias.

Por esa razón se afirma que el artículo 5.2 no está adaptado al entorno digital y debería ser objeto de revisión para que, en los supuestos de infracciones de derechos de autor plurilocalizadas, se pudiera aplicar una sola ley.<sup>50</sup> Se han hecho muchas propuestas al respecto. Las más viables consisten en la aplicación de la ley del Estado donde se pone la información a disposición del público o la del Estado que concede el mayor grado de protección.<sup>51</sup> No obstante, los Estados son reacios a ver aplicada una ley extranjera para proteger derechos infringidos en su territorio. Esto ha provocado que, si bien la modificación de la *lex loci protectionis* ha estado entre los trabajos de la OMPI, nunca se haya llegado a un acuerdo.

### 3.3. Disposiciones especiales para países en desarrollo

El Acta de París 1971 introdujo un Anexo al Convenio de Berna con «Disposiciones especiales para países en desarrollo». Se entiende por tales aquellos que reciben dicha denominación de conformidad con la práctica de la Asamblea General de la ONU. La finalidad de estas disposiciones es facilitar que países recién independizados y poco desarrollados pudieran acceder al sistema internacional de protección de los derechos de autor.

---

<sup>50</sup> Los trabajos sobre esta cuestión son muy numerosos. Por citar algunos: ESTEVE GONZÁLEZ, L. *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*. Granada: Comares, 2006; KUR, A. (ed.). *IP and Private International Law: Heading for the Future*. IIC Studies. Oxford /Portland: Hart Publishing, 2005; MICHINEL ÁLVAREZ, M. «La propiedad intelectual en el plano internacional: ley aplicable al derecho de autor». En AAVV. *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*. Granada: Comares, 1998, pp. 163-190; BASEDOW, J. *et al.* (eds.). *Intellectual Property in The Conflict Of Laws*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.

<sup>51</sup> GINSBURG, J.C. «The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change». En *Rec des Cours*. Volumen 273, 1998, pp. 243 y ss.

En estos Estados se presenta un conflicto entre la necesaria protección de los derechos de autor y la promoción del acceso a la cultura y el conocimiento (es decir, a obras protegidas por estos derechos). Con la finalidad de garantizar este segundo objetivo, a los países en desarrollo se les permite apartarse de las normas mínimas de protección previstas para los derechos de reproducción y traducción.

En particular, la Declaración permite que los gobiernos de estos Estados puedan establecer medidas legales por la que se conceden licencias obligatorias no exclusivas y no transferibles para la traducción para uso escolar, universitario o de investigación y la reproducción para responder a las necesidades de la enseñanza escolar. En cualquiera de los dos casos, se debe establecer una compensación equitativa del autor.

Además se incorpora también una disposición sobre protección del folclore (artículo 15.4). En el caso de trabajos no publicados, en los que no se conoce la identidad del autor, pero existen razones fundadas para creer que es nacional de un país de la Unión, los derechos sobre ese trabajo deben ser reconocidos en los demás países. Corresponde a la legislación de ese país determinar las autoridades competentes para ejercer los derechos sobre esa obra.

#### 4. APORTACIONES DE ADPIC AL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Como es conocido, el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) se adoptó en el marco de la Organización mundial del comercio (OMC) durante la Ronda de Uruguay en 1994.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> En general sobre ADPIC, MATTHEWS, D. *Globalising intellectual property rights: the TRIPs Agreement*. Routledge, 2002; CORREA, C. (dir.). *Intellectual property and international trade: the TRIPs agreement*. The Hague: Kluwer, 1998; SANDRI, S. *La nuova disciplina della proprietà industriale, dopo i GATT-TRIPs*. Milán:

Este dato es importante puesto que la finalidad principal de ADPIC es facilitar el fin último de la OMC, la liberalización del comercio internacional, si bien para ello se precisa un estándar mínimo de protección a nivel mundial. Efectivamente, en la actualidad las empresas dedicadas al comercio internacional actúan en un mercado globalizado gracias a la eliminación progresiva de las barreras arancelarias y a la aparición de las nuevas tecnologías. Este mercado globalizado contrasta con la existencia de distintos Estados con distintas legislaciones. En derechos de autor, a las disparidades norte-sur, derivadas de la escasa protección en los países poco desarrollados para poder beneficiarse de la tecnología extranjera, se le unen disparidades norte-norte, derivadas de las distintas concepciones de los derechos de autor de los sistemas de *droit d'auteur* y de *copyright*.<sup>53</sup>

Para facilitar el comercio internacional de productos y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual resulta necesario garantizar un elevado nivel de protección de estos derechos y la armonización de las legislaciones; de lo contrario, se producirían obstáculos a dicho comercio y restricciones al libre juego de la competencia en el mercado globalizado.<sup>54</sup>

Para lograr estos objetivos, ADPIC impone una serie de obligaciones a los Estados miembros de la OMC referidas a todos los derechos de propiedad intelectual. Debe observarse que ADPIC forma parte del Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh por el que esta-

---

CEDAM, 1999, segunda edición; GERVAIS, D. *The trips agreement: drafting history and analysis*. Londres: Sweet & Maxwell, 1998, segunda edición; BLAKENEY, M. *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPS agreement*. Londres: Sweet & Maxwell, 1996.

<sup>53</sup> KEREVER, A. «Le GATT et le droit d'auteur international. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce». En *RTDcom*. Volumen 47, 1994, pp. 629 y ss.

<sup>54</sup> GAUBIAC, Y. «A New International Dimension of Copyright: the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property in the Marrakesh Agreement establishing the WTO». En *RIDA*. 1995, pp. 2 y ss; CORREA, C. *Acuerdo TRIPS*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.



blece la OMC y que, por lo tanto, es obligatorio para todos sus Estados miembros.

En este trabajo nos vamos a referir exclusivamente a las normas relativas a los derechos de autor. Estas normas están referidas al principio de trato nacional, la introducción del principio de nación más favorecida, la garantía de un estándar mínimo de protección y el establecimiento de procedimientos y recursos que garanticen la protección efectiva de los derechos. Estas obligaciones asumidas por los Estados vienen a cumplimentar el sistema internacional de protección diseñado por el Convenio de Berna.

Pero, antes de tratar cada uno de estos aspectos es preciso tratar dos cuestiones de carácter general: la aplicación directa de ADPIC y la posibilidad de recurrir al sistema de solución de controversias de la OMC en los casos de incumplimiento por un Estado de las obligaciones impuestas por este tratado.

¿Son las disposiciones de ADPIC directamente aplicables?, ¿pueden ser invocadas por los particulares ante los tribunales nacionales? En principio, ADPIC impone obligaciones a los Estados miembros de la OMC. Así se deduce de su propia redacción la cual, en todo momento, establece obligaciones para los Estados miembros y no, como ocurre en el Convenio de Berna, derechos para los particulares. De hecho, el TJCE tiene declarado que, en lo que respecta a aquellas materias que son competencia de la Comunidad Europea —puesto que han sido objeto de regulación por instrumentos comunitarios— ADPIC no tiene efecto directo, si bien las disposiciones de Derecho comunitario deberán ser interpretadas, en la medida de lo posible, de conformidad con el Acuerdo.<sup>55</sup>

En aquellas materias en las que la Comunidad todavía no ha legislado, los Estados son libres de otorgar a las disposiciones de ADPIC los efectos que consideren conveniente.<sup>56</sup> Pues bien, de acuerdo con esta

---

<sup>55</sup> STJCE de 14 de diciembre de 2000, C-300/1998 y C-302/1998, «*Christian Dior*».

<sup>56</sup> STJCE de 11 de septiembre de 2007, C-431/05, «*Merck Genéricos*».

habilitación, al menos los tribunales españoles han considerado que las disposiciones del Acuerdo que establezcan derechos para los particulares, que sean claras y que no precisen de un desarrollo legislativo son directamente aplicables.<sup>57</sup> Debe observarse, sin embargo, que las dos sentencias que han sostenido esta interpretación están apeladas ante el Tribunal Supremo.

La aplicación directa de ADPIC también se admite en otros países como Argentina.<sup>58</sup> Al final es una cuestión de la concepción que se tenga en cada Estado del Derecho de los tratados.

El artículo 64 ADPIC ofrece la posibilidad a un Estado miembro, si considera que otro no está cumpliendo con las obligaciones asumidas en el Acuerdo, de recurrir al sistema de solución de controversias de la OMC establecido en los artículos XXII y XXIII GATT.

Esta disposición debe ser aplaudida. Primero porque facilita una resolución amistosa de las controversias que surgen entre los Estados; y segundo porque, como veremos, permite la obtención de interpretaciones de las disposiciones de ADPIC y del Convenio de Berna.

Debe advertirse, sin embargo, que el sistema de solución de controversias de OMC no está abierto a los particulares. Las reclamaciones sólo las pueden presentar los Estados miembros de la OMC contra otros Estados miembros.

En la actualidad está pendiente ante el sistema de solución de controversias de la OMC una reclamación presentada por Estados Unidos contra China relativa al incumplimiento por el gigante asiático de estas disposiciones: *DS 632 China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual*.<sup>59</sup> La disputa es

<sup>57</sup> SAP Madrid, 26 de octubre de 2006 y SAP Barcelona, 17 de enero de 2008.

<sup>58</sup> VILLALBA C. y D. LIPSZYC. *El derecho de autor en la Argentina*. Buenos Aires: La Ley, 2001, pp. 380 y ss.

<sup>59</sup> Véase <[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm)>.

un ejemplo de cómo un Estado puede incumplir diversas obligaciones asumidas en ADPIC y supondrá un importante precedente a la hora de interpretar varias de sus disposiciones.

#### *4.1. El principio de trato nacional en ADPIC*

El artículo 3 ADPIC establece la obligación de los Estados miembros de ofrecer a los nacionales de los demás Estados miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus nacionales.

La aplicación de este principio en materia de derechos de autor no merece mayor explicación que la ya otorgada al hablar del Convenio de Berna. Ahora bien, como puede observarse, en este caso el trato nacional se ofrece a los nacionales de otros Estados miembros y no, como en el Convenio, a las obras cuyo país de origen sea un Estado contratante.

Así, por ejemplo, en la disputa *DS 632 China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual*, los Estados Unidos de América reclaman que China incumple el artículo 3 ADPIC, puesto que la autorización para la publicación de la obras de nacionales chinos es más fácil que la de nacionales de otros Estados miembros de OMC.

Las excepciones al trato nacional establecidas en el Convenio de Berna resultan igualmente aplicables al aplicar el artículo 3 ADPIC; pero, además, también se permite a los Estados establecer excepciones adicionales siempre que estén relacionadas con

[...] procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando esas excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de las leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

En fin, por lo que respecta a los derechos vecinos, el principio de trato nacional sólo debe otorgarse en relación con los derechos expresamente regulados en ADPIC. Así, por ejemplo, el Acuerdo no obliga a la Unión Europea a otorgar trato nacional en relación con el derecho *sui generis* sobre las bases de datos puesto que este derecho no está recogido en ninguna de sus disposiciones.

#### 4.2. *Introducción del principio de nación más favorecida*

En materia de propiedad intelectual, el principio de nación más favorecida implica que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país en relación con la protección de sus derechos de propiedad intelectual, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros (artículo 4).<sup>60</sup>

Al igual que ocurre con el principio de trato nacional, ADPIC también establece varias excepciones al principio de nación más favorecida.

- a) Los privilegios concedidos a nacionales de otros Estados miembros en virtud de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual no deberán otorgarse a nacionales de otros Estados miembros que no sean parte de esos acuerdos. Un ejemplo de lo que decimos lo representan los numerosos convenios de La Haya sobre asistencia judicial internacional:<sup>61</sup> la asistencia judicial debe pres-

---

<sup>60</sup> CORTES MARTÍN, J.M. «Acuerdo ADPIC: algunas consideraciones sobre el alcance de los principios de trato nacional y de nación más favorecida». En AAVV. *Globalización y Comercio internacional. Actas de la XX Jornadas de la AEPDIRI*. 2003, pp. 89-105.

<sup>61</sup> Sirvan como ejemplo el Convenio de La Haya de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial o el Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero (ambos en BOE 203, 25 de agosto de 1987).

tarse a otros Estados contratantes de estos convenios, pero no a otros Estados miembros de OMC que no sean contratantes.

- b) Trato de favor otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna. Esta disposición está referida a las normas cuya aplicación está sometida a reciprocidad (*droit de suite*) o a lo que establezca la ley de origen (plazo de duración).
- c) Disposiciones referidas a derechos vecinos que no estén previstos en el presente Acuerdo.
- d) Trato de favor derivado de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual anteriores a la entrada en vigor de ADPIC, a condición de que se notifiquen.

Esta última excepción tiene dos implicaciones. Primero, sólo es válida para acuerdos anteriores «relativos a la protección de la propiedad intelectual» y que se hubieran notificado: la Comunidad Europea notificó el TCE y el Tratado por el que se establece el espacio económico europeo, pero es dudoso que ello fuera necesario pues no están relacionados exclusivamente con la materia.

Segundo, no están exceptuados los acuerdos celebrados tras la entrada en vigor de ADPIC. En principio, esto podría suponer un problema para los acuerdos bilaterales que incorporan obligaciones en materia de protección de la propiedad intelectual. Estos acuerdos son *TRIPS-plus* y perjudican a los países en vías de desarrollo puesto que, en principio, el mismo trato que se otorga a los nacionales de los otros países parte del acuerdo debe concederse a los nacionales de los demás Estados miembros. Lo mismo ocurre con los acuerdos anteriores a ADPIC que no fueron notificados. Ahora bien, en la medida en que los acuerdos bilaterales se refieran a aspectos que van más allá de la materia de propiedad intelectual —caso de los Tratados de libre comercio celebrados por Estados Unidos o la Unión Europea con países de todo el mundo— no parece que las partes contratantes estén obligadas a ofrecer el trato nacional del artículo 4 ADPIC al resto de Estados miembros de OMC.

#### 4.3. *El estándar mínimo de protección establecido por ADPIC*

Para garantizar un elevado nivel de protección de los derechos de autor —el estándar mínimo de protección— ADPIC recurre a una doble vía: por un lado se remite al Convenio de Berna (artículo 9.1); por otro, regula directamente otros aspectos que no estaban previstos en el Convenio (artículos 9.2 - 14) y, así, complementa el sistema internacional de protección de los derechos de autor.

##### 4.3.1. *Remisión al Convenio de Berna*

La complementariedad entre ADPIC y Convenio de Berna se pone de manifiesto en el artículo 9.1, puesto que para garantizar un elevado nivel de protección de los derechos de autor, el Acuerdo no regula todos y cada uno derechos sino que se remite al Convenio de Berna: «Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo». Esta obligación resulta aplicable incluso si el Estado miembro de la OMC no es parte del Convenio de Berna —en la práctica esto no sucede porque todos los Estados OMC son parte de Convenio de Berna.

Se trata de una protección de carácter «de mínimos» puesto que, con carácter general, el artículo 1.1 dispone que «[l]os miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo». Consecuentemente, los Estados miembros pueden conceder a los autores una protección superior a la establecida en el Convenio de Berna.

Un ejemplo de incumplimiento de esta disposición lo encontramos en la disputa *DS 632 China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual*. La publicación de ciertas obras en dicho país exige obtener una autorización previa. Si no se obtiene dichas obras no son protegidas. Esto va en contra del artículo 5.1 Convenio de Berna que establece la protección automática, sin formalidad alguna, de las creaciones intelectuales.

Esta obligación no es extensible a los derechos morales. Así lo establece el artículo 9.1 cuando indica que «en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo».

En principio, esta exclusión se ha justificado en que se trata de un Acuerdo sobre comercio en el que se debe hacer hincapié exclusivamente en los aspectos patrimoniales de los derechos.

Ahora bien, para muchos esta exclusión es una manifestación de la influencia de Estados Unidos en la redacción del Acuerdo. Se temía que el reconocimiento de estos derechos obligara a las empresas editoriales a otorgar compensaciones más altas a los autores o provocara un obstáculo a la publicación de las obras en atención al derecho a la integridad y modificación.<sup>62</sup>

Aunque la disposición no lo diga, la exclusión debe extenderse a todos aquellos artículos del Convenio de Berna que tratan sobre derechos morales: artículos 10.3 y 11.bis.2.

#### *4.3.2. Aspectos de los derechos de autor directamente regulados en ADPIC*

En la medida en que el Convenio de Berna ya regula directamente un buen número de aspectos de la protección internacional de los derechos de autor, las disposiciones de ADPIC que a continuación se van a explicar deben entenderse como una aportación al contenido mínimo convencional.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> BERCOVITZ, A. «Copyright and Related Rights». En *Intellectual Property and International Trade - The TRIPs Agreement*. CORREA, C. y AL YUSUF (cord.). La Haya: Kluwer, 1998, pp. 145-163.

<sup>63</sup> Una explicación más extensa puede encontrarse en CORREA, C. *TRIP's Agreement: Copyright and Related Rights*. IIC, volumen 25, 1994, pp. 546 y ss.

En primer lugar, el artículo 9.2 señala que «la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí». Se trata de un principio básico en la materia que ya se podría extraer del artículo 2.1 Convenio de Berna. Ahora bien, debido a la polémica que existía en el momento de adoptar ADPIC sobre la conveniencia de proteger los programas de ordenador por derechos de autor se quiso eliminar cualquier duda al respecto. De esta manera quedaba claro que lo protegido eran los programas de ordenador, pero no los algoritmos en los que están basados las utilidades que aportan.

En segundo lugar, el artículo 10 indica que los programas de ordenador «serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna» (ap. 1) y que las bases de datos «que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual» (ap. 2). Con esta disposición se confirma la práctica legislativa emprendida por muchos Estados de proteger estas creaciones por el sistema de derechos de autor —con esta finalidad se adoptaron, en la Comunidad Europea las Directivas 91/250 para los programas de ordenador y la Directiva 96/9 para las bases de datos—.

En tercer lugar, el artículo 11 recoge un nuevo derecho de autor, el de arrendamiento o alquiler, pero exclusivamente para obras cinematográficas, programas de ordenador y fonogramas.

En cuarto lugar, el artículo 12 incorpora una disposición para establecer cómo se computa el plazo de duración de las obras creadas por personas jurídicas puesto que éstas, al contrario que las personas físicas no mueren. La disposición establece que los 50 años del mínimo de protección se empezará a contar desde el final del año de publicación autorizada o, si no ha sido publicada, de su realización.

En quinto lugar, varias disposiciones afectan a los límites y excepciones al derecho de exclusividad.



El artículo 13 extiende la prueba de las tres fases, explicada con anterioridad, a los límites y excepciones que los Estados pueden introducir para cualquiera de los derechos patrimoniales.<sup>64</sup>

Ahora bien, la imposición de límites a los derechos de autor constituye una medida a la que recurren los Estados para facilitar el acceso al conocimiento y la innovación. De hecho, el artículo 8 —que establece los objetivos de ADPIC— permite a los Estados adoptar medidas necesarias para promover un interés general en áreas de vital importancia para el desarrollo socio económico y tecnológico, *siempre que sean medidas compatibles con el Tratado*. El desarrollo cultural y el acceso al conocimiento y la innovación deben ser considerados objetos socio-económicos vitales. Del mismo modo, esa misma disposición permite la adopción de medidas para evitar el abuso de derechos de propiedad intelectual por sus titulares o para eliminar las prácticas que restrinjan de manera injustificada el comercio o que perjudiquen a la transferencia internacional de tecnología.<sup>65</sup>

¿Debe el artículo 13 prevalecer sobre el artículo 8 o viceversa? A mi modo de ver, la única manera de que una medida sea compatible con el Tratado pasa porque cumpla con la prueba de las tres fases. Esto permite concluir que el establecimiento de límites a los derechos de autor se ha endurecido puesto que no sólo debe cumplir con los requisitos del artículo 13 sino que también deben estar justificados en alguno de los objetivos del artículo 8.

Bien es cierto, que el artículo 40 permite igualmente a los Estados miembros adoptar medidas, de forma compatible con las restantes

<sup>64</sup> Como consecuencia de una disputa entre la Comunidad Europea y EE.UU. presentada ante el sistema de resolución de controversias se adoptó una valiosa decisión para interpretar la «prueba de las tres fases»: *Asunto US-Section 110(5) Copyright Act*. Disponible en <[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds160\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds160_s.htm)>.

<sup>65</sup> Acerca de estos objetivos, véase YUSUF, A. «TRIP's: Background, Principles and General Provisions». En *Intellectual Property and International Trade - The TRIPs Agreement*. CORREA, C. y AL YUSUF (cord.). La Haya: Kluwer, 1998, pp. 3 y ss.

disposiciones del presente Acuerdo, para impedir que la concesión de las licencias de derechos de propiedad intelectual puedan restringir la competencia en un determinado mercado y obstaculizar la transferencia y la divulgación de la tecnología.

Por último, debe mencionarse que el artículo 6 introduce lo que podría denominarse una «no-regla» puesto que se limita a decir que «no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual». Es decir, no se establece ninguna obligación en relación con el principio de *agotamiento internacional del derecho* (artículo 6). Se trata de una decisión criticada por la doctrina<sup>66</sup> puesto que el alto nivel de protección conseguido con ADPIC invitaba a introducir este principio al reducirse el riesgo de importaciones paralelas.

#### 4.4. *Obligación de los Estados miembros de garantizar la tutela efectiva de los derechos*

La doctrina ha señalado que la Parte III —Observancia de los derechos de propiedad intelectual— es la de mayor importancia de ADPIC puesto que los convenios anteriores en materia de propiedad intelectual no imponían obligaciones a los Estados de garantizar la tutela efectiva ante los tribunales de los derechos establecidos en el Derecho unionista.

La única disposición al respecto que existe en el Convenio de Berna es el artículo 16 que se limita a establecer que «toda obra falsificada podrá ser objeto de decomiso».

Los artículos 41 a 50 ADPIC imponen a los Estados miembros la obligación de establecer procedimientos y recursos que garanticen la protección efectiva de los derechos de autor. En el ámbito civil, estas disposiciones se refieren a: a) el respeto de las garantías procesales

---

<sup>66</sup> BERCOVITZ, A. *Ob. cit.*, pp. 145-163 y 161; YUSUF, A. *Ob. cit.*, pp. 3 y ss.; p. 18.

básicas (artículos 41.3 y 4, artículo 42); b) la obtención de pruebas (artículo 43); c) la acción de cesación (artículo 44); d) la acción de indemnización por daños (artículo 45); e) la retirada del mercado de los productos (artículo 46); f) las medidas cautelares (artículo 50).

De nuevo, un ejemplo de incumplimiento de estas disposiciones lo encontramos en la disputa *DS 632 China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual*. La legislación china considera que la retirada del mercado y destrucción de los productos piratas sólo debe producirse cuando el acto de piratearía o falsificación es de extrema gravedad y sobrepasa un determinado volumen de venta. En caso contrario, se opta, como regla general, por otras medidas como, por ejemplo, la retirada de los símbolos objeto de infracción y la subasta de los productos.

En opinión de Estados Unidos, el hecho de que China no persiga estas actividades en todos los supuestos supone un incumplimiento del artículo 46. Dicha disposición establece que:

[...] las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas.

Además, la disposición puntualiza que:

[e]n cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

## 5. APORTACIONES DE LOS TRATADOS OMPI DE 1996 AL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Al principio de los años 90, la OMPI emprendió la tarea de reformar el Convenio de Berna y el Convenio de Roma para adaptarlos a la era

digital. No obstante, los negociadores pronto se dieron cuenta de que era preferible elaborar unos tratados independientes.

Fruto de estos trabajos vieron la luz el Tratado OMPI de derechos de autor (TDA) y el Tratado sobre intérpretes, ejecutantes y fonogramas (TIEF) de 1996, conocidos como los Tratados Internet. El primero entró en vigor el 6 de marzo de 2002 y el segundo el 20 mayo 2002 para los Estados que los han ratificado.<sup>67</sup>

Como se ha dicho la finalidad de los Tratados es adaptar el régimen internacional de protección de la propiedad intelectual al nuevo entorno tecnológico.

Además, con ellos se incorporan los mandatos de ADPIC al régimen convencional de los derechos de autor. En cualquier caso, se trata de Tratados *TRIPS-plus* puesto que imponen a los Estados parte obligaciones que van más allá de lo establecido en ADPIC.

El TDA constituye un tratado complementario al Convenio de Berna por dos razones. En primer lugar, porque según se ha anunciado, el TDA encuentra su base jurídica en el propio Convenio de Berna. Efectivamente, se trata de un «arreglo particular» en el sentido del artículo 20 en el que sólo pueden participar Estados de la Unión de Berna (artículo 1 TDA).

En segundo lugar, porque el artículo 3 TDA se remite a los artículos 2 a 6 del Convenio de Berna a la hora de regular varias cuestiones generales: ámbito de aplicación (si bien en vez de hablar de «otro Esta-

---

<sup>67</sup> En general, sobre estos Tratados, véase FICSOR, M. *The Law of Copyright and the Internet*. Oxford: Oxford University Press, 2002; ANTEQUERA PARILLI, R. «El nuevo Tratado de OMPI sobre derechos de autor». En *Actas de Derecho Industrial*. Tomo XVIII, 1997, pp. 47-72; ESPINEL, V.A. «Harmony on the Internet: The WIPO Performances and Phonograms Treaty and UK Copyright Law». En *Entertainment Law Review*. 1998, pp. 21-29; VINJE, T. «The New WIPO Copyright Treaty: A Happy Result in Geneva». En *EIPR*. 1997, pp. 230 y ss.

do unionista» debe hablarse de otro Estado contratante del TDA), el objeto de protección, el principio de tratamiento nacional, la necesidad de protección al margen de toda formalidad, la determinación del país de origen de las obras, el carácter de mínimos del contenido mínimo convencional del TDA y la aplicación de la *lex loci protectionis* para regular aquellas cuestiones relativas a la extensión y medios procesales para la protección de los derechos.

Las aportaciones del TDA al sistema internacional de protección de los derechos de autor diseñado por el Convenio de Berna —y complementado por ADPIC— se reflejan en el contenido mínimo convencional. Sus disposiciones están referidas a las obras protegidas, al reconocimiento directo de nuevos derechos, a la complementación de algunos derechos que ya estaban recogidos en el Convenio de Berna, a las excepciones a los derechos y a la regulación de los mecanismos tecnológicos de protección y de información para su gestión.

#### *5.1. Obras protegidas: programas de ordenador y bases de datos*

Siguiendo los pasos de ADPIC, el artículo 4 indica que los programas de ordenador «están protegidos como obras literarias [...]», «cualquiera que sea su modo o forma de expresión».

Asimismo, el artículo 5 establece que las bases de datos que «por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones de carácter intelectual estarán protegidas como tales». Esta protección no abarca los datos o materiales que compongan la base de datos y que se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que exista respecto de esos datos o materiales.

En fin, al igual que el artículo 9.2 ADPIC, el artículo 2 reitera que «la protección de derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí».

### 5.2. *Reconocimiento de nuevos derechos mínimos a los autores*

El TDA conlleva el reconocimiento a nivel internacional de una serie de prerrogativas patrimoniales de los derechos de autor que no estaban recogidas en el Convenio de Berna —por lo cual su reconocimiento a los autores quedaba en manos de la legislación interna del país donde se reclamaba la protección—. Dos son esos derechos: el de distribución y el de alquiler.

#### *a. Derecho de distribución*

El artículo 6 indica que corresponde al autor autorizar «puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad».

En atención a la *Declaración concertada respecto de los artículos 6 y 7*, el derecho de distribución implica la puesta a disposición de copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles. Esto impide hablar de la explotación del derecho de distribución cuando la obra se comercializa en Internet en el marco del TDA. Ahora bien, debe recordarse que la protección ofrecida por este Tratado tiene un carácter «de mínimos». Consecuentemente, cuando un Estado concede un derecho de distribución sobre las transmisiones digitales a sus nacionales —es el caso del «derecho de distribución por transmisión» contemplado en la legislación de Estados Unidos de América— debe también ofrecérselo a los autores de obras cuyo país de origen sea un Estado parte del Tratado.

El apartado 2 del artículo 6 recoge una disposición similar al artículo 6 ADPIC para aclarar que esta disposición no supone la imposición de una obligación para los Estados de aplicar el principio de agotamiento internacional al derecho de distribución.

#### *b. Derecho de alquiler*

Al igual que en ADPIC se reconoce el derecho exclusivo de los autores a autorizar el alquiler comercial del original y de los ejemplares de sus

obras al público. Ahora bien, sólo se reconoce este derecho para los autores de programas de ordenador, obras cinematográficas o las incorporadas en fonogramas (artículo 7).

La Declaración anteriormente mencionada también resulta aplicable al derecho de alquiler. Por consiguiente, este derecho no puede ser objeto de explotación en Internet salvo que lo disponga la legislación nacional aplicable.

### *5.3. Disposiciones que complementan derechos reconocidos en el Convenio de Berna*

Dos son los derechos que ya estaban reconocidos en el Convenio de Berna, pero cuya regulación se complementa por el TDA: el derecho de comunicación pública y el derecho de reproducción.

#### *a. Derecho de comunicación pública*

En el Convenio de Berna sólo se reconocían manifestaciones particulares del derecho de comunicación pública: derecho de ejecución de obras dramáticas, dramático-musicales o musicales y obras cinematográficas (artículo 11), derecho de radiodifusión y comunicación al público por cable o sin cable, por altavoces o por medios análogos, de la obra (artículo 11.bis) y derecho de recitación pública de la obra (artículo 11 ter).

Las nuevas tecnologías han conllevado la aparición de nuevas modalidades de explotar la obra que no encuentran cabida en estas modalidades. Por ello, el artículo 8 reconoce, de manera muy amplia, el derecho de comunicación pública: «los autores gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, *comprendida la puesta a disposición del público de sus obras*, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija».

En atención a esta disposición, la puesta a disposición de una obra en un sitio *web* para que cualquier usuario se la descargue, visualice, escuche o utilice —en el caso de los programas de ordenador o las bases de datos electrónicas—, en el momento y desde el lugar que elija, constituye una manifestación del derecho de comunicación pública.

El reconocimiento de este derecho plantea problemas para los prestadores de servicios de Internet puesto que, en la medida en que los usuarios hacen uso de sus servicios para poner obras a disposición del público o descargarlas —de manera legal o ilegal—, se puede considerar que estos prestadores están llevando a cabo actos de comunicación pública y que, si no contaban con la autorización del autor para llevarlos a cabo, está incurriendo en actos ilegales. Esta preocupación conllevó la adopción de la Declaración concertada sobre el artículo 8: «el *simple suministro de instalaciones físicas* para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, *no representa una comunicación* en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna».

De esta manera, en el TDA, los prestadores de servicios quedan exentos de toda responsabilidad por los actos de descarga o puesta a disposición llevados a cabo por los usuarios utilizando sus servicios. Ahora bien, en las legislaciones nacionales, el régimen de la responsabilidad de los prestadores de servicios es objeto de una regulación exhaustiva y compleja. La inexistencia de responsabilidad queda limitada a aquellos supuestos en los que los prestadores de servicios no tienen control o conocimiento efectivo de los contenidos ilícitos puestos a disposición o descargados por los usuarios.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> En este sentido puede consultarse los artículos 13 a 15 de la Directiva n.º 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DOCE, n.º 178, de 17 de julio de 2000).



*b. Derecho de reproducción*

La adaptación del derecho de reproducción al entorno digital en el TDA no se realiza a partir de uno de sus artículos sino de una Declaración concertada.

En la negociación del Tratado, el otro problema que apareció fue el del tratamiento que debían recibir las copias efímeras. Cuando una obra en formato digital es descargada o visualizada por un usuario, los datos informáticos son transferidos a través de muchos servidores en los que se realiza una copia de la obra. Se trata de copias sin significación económica, pero que resultan necesarias para prestar el servicio de Internet. La controversia que existía era si estas copias efímeras debían ser consideradas «reproducciones» —y, por lo tanto, debían ser autorizadas por los autores—, si no debían ser consideradas como tal o si debían ser consideradas reproducciones, pero sometidas a una excepción al derecho de exclusividad.

Al final, los negociadores del Tratado decidieron no incluir ninguna disposición sobre el particular, pero si acordaron una *Declaración concertada sobre el artículo 1.4*: «El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna».

La Declaración confirma la aplicación de este derecho al entorno digital. Esta solución es preferible a la inclusión de una disposición que pudiera obstaculizar la evolución de la Sociedad de la información. Se concede mayor flexibilidad a los Estados para que pudieran adaptar sus leyes a medida que se vean los cambios derivados de las nuevas tecnologías.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> VINJE, T. *Ob. cit.*, pp. 230 y ss.

En cuanto a las copias efímeras, los desarrollos de las legislaciones internas han demostrado que, finalmente, han quedado sujetas a una excepción al derecho de exclusividad. Es el caso, en la Comunidad Europea, del artículo 5 de la Directiva n.º 2001/29 sobre los derechos de autor en la Sociedad de la información.

#### 5.4. *Excepciones al derecho de exclusividad*

Siguiendo la regulación establecida por el artículo 13 ADPIC, el artículo 10.2 establece la aplicación a las excepciones o límites a cualquier derecho de autor de la prueba de las tres fases.

Los Estados sólo puede imponer límites a los derechos de autor (1) en casos particulares; (2) que no atenten a la explotación normal de la obra (3); y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Debe observarse que mientras la prueba era facultativa en el artículo 9.2 Convenio de Berna, el artículo 10.2 TDA es de aplicación imperativa. Además, la «jurisprudencia» del sistema de solución de controversias de la OMC sobre el artículo 13 ADPIC debe servir como criterio para interpretar esta disposición.

#### 5.5. *Protección de las medidas tecnológicas de protección y de información para la gestión de los derechos*

Los avances tecnológicos han conllevado la aparición de tres tipos de medidas tecnológicas aplicables a las obras en formato digital: a) de protección —para controlar el acceso a la obra o para impedir su posterior reproducción o comunicación al público—; b) de gestión —para controlar que el usuario sólo disfruta de la obra de la manera fijada por las condiciones de la licencia—; c) de información para la gestión de derechos.

Para que estas medidas sean efectivas es necesario que los Estados persigan a aquellas personas que se dedican a eludirlas. Esta es la razón de ser de los artículos 11 y 12 TDA.

El artículo 11 establece la obligación de los Estados de proporcionar una:

[...] protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

Dos aspectos deben ser destacados de esta disposición.

En primer lugar, que obliga a los Estados a sancionar la acción de elusión de las medidas técnicas de protección, pero no los actos de comercialización de aparatos con esta finalidad. Ello se debe a la presión ejercida por la industria electrónica que no quería verse castigada por la fabricación de aparatos electrónico de doble uso: es decir, sirven para que los usuarios disfruten de las obras de manera legal, pero también para que eludan mecanismos técnicos de protección. El desarrollo legislativo de esta disposición por parte de los Estados les ha llevado a extender las sanciones, también a los actos de fabricación, importación o puesta a disposición del público de aparatos o dispositivos dirigidos a eludir estos mecanismos.<sup>70</sup>

En segundo lugar, resulta controvertida la relación de esta obligación impuesta a los Estados con la existencia de excepciones al derecho de exclusividad. En principio, puesto que los actos cubiertos por estas excepciones no requieren de la autorización del autor, las medidas tecnológicas de protección deberían permitir que los usuarios disfrutaran de ellas. Del mismo modo, no deberían ser sancionables las acciones de elusión destinadas a permitir a un usuario disfrutar de una excepción —el ejemplo más relevante es el de la excepción de copia privada—. No obstante, en la práctica, los Estados sancionan todo tipo de acciones de elusión, incluso cuando están destinadas a disfrutar de una excepción o a permitir al usuario disfrutar de la obra. En este sentido, puede consultarse el artículo 6 de la Directiva n.º 2001/29.

---

<sup>70</sup> En este sentido puede consultarse el artículo 6 Directiva n.º 2001/29.

Por «información sobre la gestión de derechos» debe entenderse:

[...] la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.

El artículo 12 obliga a los Estados a establecer recursos jurídicos contra las personas que, con conocimiento de causa, supriman o alteren la información para la gestión o distribuyan, importen, emitan o comuniquen al público ejemplares de la obra en la que se ha suprimido la información de gestión.

#### 6. PERSPECTIVA DE FUTURO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Explicada la situación actual del sistema internacional de protección de la propiedad intelectual, queremos, en este último apartado, mencionar, brevemente, los trabajos que se están llevando a cabo en el marco del Comité de derechos de autor y derechos conexos de la OMPI (SCCR) y que podrían, en un futuro a medio plazo, conllevar nuevas aportaciones a este sistema. Tres son los aspectos a resaltar: los trabajos sobre un tratado para la Protección de los Organismos de Radiodifusión; los relativos a las excepciones y los límites a los derechos de autor; y el Programa de la OMPI para el Desarrollo.

##### *a. Proyecto de Propuesta Básica de Tratado de la OMPI para la Protección de los Organismos de Radiodifusión.*

En febrero de 2006<sup>71</sup> se presentó un borrador del texto de un Tratado destinado a adaptar las normas de propiedad intelectual sobre la pro-

<sup>71</sup> Véase <[http://www.wipo.int/meetings/es/html.jsp?url=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sccr/es/sccr\\_14/sccr\\_14\\_2.doc](http://www.wipo.int/meetings/es/html.jsp?url=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sccr/es/sccr_14/sccr_14_2.doc)>.

tección de los organismos de radiodifusión a los retos de la era de la información. La Asamblea General OMPI acordó acelerar estos trabajos con el fin de adoptar un tratado internacional para 2007.<sup>72</sup> La conferencia diplomática para la adopción de ese tratado no se ha llegado a convocar pues existen muchas discrepancias relativas, en particular, a la extensión de la protección de los organismos de radiodifusión a los prestadores de servicios de Internet por sus actividades de *webcasting* y *simulcasting*. En la actualidad, el SCCR sigue intentando poner de acuerdo a las partes implicadas en lo referente a los objetivos, el alcance específico y el objeto de la protección antes de convocar una conferencia diplomática.<sup>73</sup>

*b. Trabajos sobre las excepciones y los límites a los derechos de autor.*

Se trata una propuesta presentada por el Brasil, Chile, Nicaragua y Uruguay en la que se insta a un análisis de las limitaciones y excepciones en lo que respecta a la educación, las bibliotecas y el acceso a las obras protegidas por las personas con minusvalías de la vista. Sobre el particular ya se han publicado cuatro estudios —tres disponible en la última nota de prensa emitida por el SCCR,<sup>74</sup> y otro más reciente titulado *Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to copyright*—. <sup>75</sup> Por ahora, resulta imposible saber si dichos trabajos desembocarán en un futuro convenio internacional en la materia o una modificación de los existentes.

*c. Programa de la OMPI para el Desarrollo.*

La Asamblea General de la OMPI, en su período de sesiones de septiembre-octubre de 2007, adoptó una serie de recomendaciones

<sup>72</sup> Para más información, véase <[http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2005/wipo\\_pr\\_2005\\_424.html](http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2005/wipo_pr_2005_424.html)>.

<sup>73</sup> Véase <[http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article\\_0013.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0013.html)>.

<sup>74</sup> Véase <[http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article\\_0013.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0013.html)>.

<sup>75</sup> Véase <<http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz/finalreport2008.pdf>>.

encaminadas a realizar la dimensión de desarrollo en las actividades de la Organización. Las recomendaciones incluyen un conjunto de 45 propuestas concertadas que abarcan cinco categorías de actividades: a) asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades; b) fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público; c) transferencia de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación, y acceso a los conocimientos; d) evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia; y e) cuestiones institucionales incluidos el mandato y la gobernanza.

A raíz de este acuerdo, se ha formado un Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual encargado de elaborar un programa de trabajo para aplicar las recomendaciones aprobadas. Este Comité se encargará de supervisar, evaluar y examinar la aplicación de todas las recomendaciones que vayan siendo aprobadas.<sup>76</sup>

Por último, deben mencionarse los trabajos sobre el *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* que se están llevando a cabo fuera del marco de la OMPI y la OMC. El ACTA es una propuesta de tratado multilateral propuesto conjuntamente por Estados Unidos de América, la Unión Europea, Japón y Suiza en febrero de 2008, al que han sido invitados a participar países desarrollados y que se pretende extender, en el futuro, a países en vías de desarrollo. De adoptarse, ACTA establecerá estándares de protección de la propiedad intelectual en el comercio internacional más estrictos de los actualmente existentes. Por lo que se sabe acerca de este Tratado, dichos estándares van mucho más allá del régimen establecido en ADPIC y en las legislaciones tanto europeas como estadounidenses. Entre otros aspectos, pretende criminalizar actividades tales como la infracción de derechos de autor sin fines comerciales, fortalecer la protección que reciben los mecanismos tecnológicos de protección o limitar las causas de exoneración de los prestadores de servicios de Internet por las actividades ilícitas cometi-

---

<sup>76</sup> Véase <[http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=15082](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=15082)>.

das por los usuarios. En cualquier caso, debe observarse que ACTA se encuentra en un momento inicial de su fase pre-negociadora.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Un visión muy crítica de la propuesta de ACTA en SHAW, A. «The Problem with the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (and what to do about it)». En *KEStudies*. Volumen 2, 2008, disponible en <<http://kestudies.org/ojs/index.php/kes/article/view/34/57>>.